

341.758

WAR

k

1999



**KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN
HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN
PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN
DI BIDANG PATEN SEDERHANA**

TESIS

Disusun Dalam rangka Memenuhi Persyaratan
Program Magister Ilmu Hukum

Oleh :

WARTININGSIH, SH.

Pembimbing

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH.

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
SEMARANG
1999**

**KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN
HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN
PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN
DI BIDANG PATEN SEDERHANA**

Disusun Oleh :
WARTININGSIH, SH.
NIM. B. 002.93.0046

**Dipertahankan didepan Dewan Penguji
Pada tanggal :**

Tesis ini telah diketahui
Sebagai persyaratan untuk memperoleh gelar
Magister Ilmu Hukum

Pembimbing

Mengetahui Ketua Program
Magister Ilmu Hukum

Prof. Dr. SRI REDJEKI HARTONO, SH.
NIP. 130 368 053

Prof. H. PURWAHID PATRIK, SH.
NIP. 130 307 058

**PROGRAM PASCASARJANA ILMU HUKUM
UNIVERSITAS DIPONEGORO
S E M A R A N G
1 9 9 9**

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT., atas rahmat dan hidayah-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis yang berjudul KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN DI BIDANG PATEN SEDERHANA.

Topik ini disusun dengan tujuan untuk mengetahui lebih dalam ketentuan Undang-undang Paten khususnya yang berkaitan dengan penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana. Bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan masalah tersebut di atas, mengingat Undang-undang Paten tidak mengatur secara tegas. Disamping itu pula penelitian ini bertujuan untuk mengetahui apakah maksud, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang Paten sudah diterapkan sebagaimana seharusnya.

Penyelesaian tesis ini telah melibatkan berbagai pihak, yang mana pada kesempatan ini perkenalkan penulis menghaturkan terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. H. Purwahid Patrik, SH., selaku Ketua Program Pascasarjana Magister Ilmu Hukum Universitas

Diponegoro yang telah memberi rekomendasi penyusunan tesis ini.

2. Ibu Prof. Dr. Sri Redjeki Hartono, SH., Dosen Pembina Mata Kuliah Masalah-Badan-badan Usaha pada Program Pascasarjana (S-2) Universitas Diponegoro, selaku pembimbing, yang telah bersedia meluangkan waktu dan ilmunya untuk membimbing dengan penuh kesungguhan.
3. Beberapa ahli hukum dan praktisi hukum di Surabaya dan Jakarta yang telah membantu memberikan masukan serta data yang diperlukan peneliti.
4. Beberapa pemegang paten yang berkenan meluangkan waktu untuk bersedia menerima wawancara dengan peneliti.
5. Suami dan anak serta keluarga peneliti yang dengan penuh keikhlasan memberikan dorongan moril maupun materiil hingga dapat terselesaikan tesis ini.
6. Berbagai pihak yang secara langsung maupun tidak langsung turut membantu peneliti menyusun tesis ini.

Semoga budi baik Bapak/Ibu sekalian mendapat imbalan rahmat dan anugrah dari Allah SWT., akhirnya penulis menyadari bahwa tesis ini masih jauh dari sempurna, saran atau masukan sangat penulis harapkan.

Semarang, Januari 1999

Penulis

WARTININGSIH, SH.

DAFTAR ISI

| | Halaman |
|--|---------|
| KATA PENGANTAR | i |
| DAFTAR ISI | iv |
| ABSTRAK | xi |
| BAB I. PENDAHULUAN | |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah | 11 |
| C. Keaslian Penulisan | 11 |
| D. Kerangka Pemikiran dan Konseptual .. | 13 |
| E. Tujuan Penelitian | 17 |
| F. Manfaat Hasil Penelitian | 17 |
| G. Metodologi | |
| 1. Pendekatan Masalah | 18 |
| 2. Sumber Data | 19 |
| 3. Responden Penelitian | 20 |
| 4. Alat Pengumpulan Data | 20 |
| 5. Analisis Data | 21 |
| BAB II. TINJAUAN PUSTAKA | |
| A. Tinjauan Umum Tentang Paten Sederhana | |
| 1. Sejarah Perkembangan Paten | 22 |

| | |
|---|----|
| a. Pengertian Paten dan Paten Sederhana | 23 |
| b. Dasar Perlindungan Hukum atas Penemuan | 27 |
| c. Maksud dan Tujuan Pemberian Paten | 28 |
| 2. Peraturan Perundang-undangan Paten Yang Berlaku di Indonesia | |
| 1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Paten | 30 |
| 2. Isi dan Ruang Lingkup Paten | |
| a. Asas / Prinsip-prinsip Pokok Hukum Paten | 32 |
| b. Subyek Paten | 37 |
| c. Obyek Paten | 38 |
| d. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten | 40 |
| B. Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Pemegang Paten Atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana di Indonesia | |
| 1. Permintaan Paten | 43 |
| 2. Pemeriksaan dan Pemberian Paten ... | 59 |
| 2.1. Pemeriksaan Formalitas | 62 |

| | |
|--------------------------------------|-----|
| 2.2. Kesatuan Penemuan | 63 |
| 2.3. Pengumuman Permintaan Paten .. | 64 |
| 2.4. Pemeriksaan Substantif Paten .. | 65 |
| 2.5. Penelusuran | 73 |
| 2.6. Pemberian Paten | 81 |
| 3. Pengalihan Paten | 82 |
| 4. Lisensi Paten | 84 |
| 4.1. Jenis-jenis Lisensi | 85 |
| 4.2. Pertimbangan Dasar | 89 |
| 4.3. Prinsip Dasar | 90 |
| 4.4. Keuntungan dan Kerugian Di- | |
| lakukannya Lisensi Paten | 91 |
| 4.5. Pengaturan Lisensi dalam | |
| Undang-undang Paten | 93 |
| a. Syarat Sahnya Perjanjian | |
| Pada Umumnya | 96 |
| b. Menurunnya Asas Kebebasan | |
| Berkontrak Berdasarkan Pasal | |
| 1338 KUH Perdata | 99 |
| 5. Pelanggaran Hak | 119 |
| 5.1. Dari Pemohon Paten | 119 |
| 5.2. Dari Pemeriksa Paten | 120 |
| 5.3. Dari Pihak Ketiga | 122 |

| | |
|---|-----|
| 6. Pemulihan Hak | 128 |
| 7. Pembatalan Paten | 130 |
| 8. Beban Pembuktian | 132 |
| C. Putusan Hakim Mengenai Penentuan Luas-nya Jangkauan Perlindungan Paten Atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana. | |
| 1. Peraturan Perundang-undangan Yang Berkaitan dengan Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten Atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana. | 133 |
| 2. Doktrin File Wrapper Estoppel | 143 |
| 3. Doktrin Equivalen | 143 |
| 4. Unsur Kebaruan dan Mengandung Langkah Inventif | 145 |
| D. Peranan Pengembangan Yurisprudensi Tetap dalam Pengembangan Hukum Paten . | 149 |
| 1. Menegakkan Terwujudnya Law Standard | 158 |
| 2. Menciptakan Terwujudnya Keseragaman Landasan Hukum dan Keseragaman Persepsi Hukum Yang Sama | 159 |
| 3. Mencegah Terjadinya Putusan Disparitas | 159 |
| 4. Kepastian Penegakan Hukum Paten ... | 160 |

BAB III. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

| | |
|--|-----|
| 1. Pengaturan Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan Pemegang Paten Sederhana Menurut Undang-undang Paten | |
| 1.1. Penemu Yang Dapat Dilindungi | 163 |
| 1.2. Jangka Waktu Perlindungan Paten Sederhana | 171 |
| 1.3. Bentuk Perlindungan Hukum Yang Diberikan Undang-undang Paten ... | 173 |
| 1.4. Prosedur Penerbitan Surat Paten Sederhana | 190 |
| 1.5. Pandangan Ahli Hukum dan Praktisi Hukum Terhadap Prosedur Penerbitan Surat Paten Sederhana dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Paten | 206 |
| 1.6. Penilaian Pemegang Paten Terhadap Pelaksana Perlindungan Hukum di Bidang Paten Sederhana | 209 |
| 2. Putusan Hakim Mengenai Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten Atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana ... | 214 |

| | |
|---|-----|
| 2.1. Dasar Pertimbangan Hakim dalam Menentukan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana | 215 |
| a. Klaim | 215 |
| b. Asas Kebaruan | 221 |
| c. Judul Penemuan | 223 |
| d. Latar Belakang Penemuan | 224 |
| e. Gambar Penemuan | 225 |
| 2.2. Beberapa Putusan Hakim Mengenai Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana | 225 |
| 3. Dasar Putusan Hakim dalam Membatalkan "Penemuan Yang Sama" | 254 |
| 3.1. Itikad Baik | 254 |
| 3.2. Putusan Hakim Dalam Membatalkan "Penemuan Yang Sama" | 255 |
| 4. Putusan Hakim Mengenai Penerapan Asas-asas Hukum Paten | 277 |
| 4.1. a. Asas Kebaruan | 278 |
| b. Asas Teritorial | 280 |

| | |
|---|-----|
| c. Paten Diberikan atas Dasar Per mintaan | 281 |
| d. Paten Diberikan Untuk Satu Pe- nemuan | 281 |
| 4.2. Beberapa Putusan Hakim Mengenai Penerapan Asas-asas Hukum Paten . | 283 |
| BAB IV. PENUTUP | |
| A. Kesimpulan | 299 |
| B. Saran | 304 |

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN

LAMPIRAN :

1. Surat ijin penelitian dari Direktorat Jenderal Sosial Politik.
2. Rekomendasi Direktorat Sosial Politik DKI Jakarta.
3. Rekomendasi Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
4. Permohonan penelitian ke Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
5. Permohonan penelitian ke Direktorat Paten Departemen Kehakiman RI.
6. Surat Keterangan dari Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
7. Surat ijin penelitian dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Jakarta.
8. Rekomendasi Pengadilan Tinggi Jatim.
9. Disposisi Kepaniteraan Pengadilan Negeri Surabaya.
10. Surat ijin penelitian dari Direktorat Sosial Politik Propinsi Jateng.
11. Rekomendasi Direktorat Sosial Politik Propinsi Jatim.
12. Disposisi Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jatim.
13. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 606/PDT.G./1994/PN.JKT.PST.
14. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 189/PDT.G./1995/PN.JKT.PST.
15. Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Nomor : 245/PDT.G./1995/PN.JKT.PST.

ABSTRAK

Tesis ini berjudul KETENTUAN UNDANG-UNDANG PATEN DAN PENAFSIRAN HAKIM TENTANG PENENTUAN LUASNYA JANGKAUAN PERLINDUNGAN PATEN ATAS PENEMUAN DI BIDANG PATEN SEDERHANA. Penelitian ini berusaha mengungkap segi penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989, khususnya berkenaan dengan penentuan luasnya jangkaun perlindungan paten, mengingat Undang-undang Paten tidak mengatur secara tegas. Untuk mengkaji permasalahan yang dikemukakan diperlukan berbagai data dan informasi yang diperoleh melalui kegiatan wawancara dan studi kepustakaan.

Menyadari akan pentingnya teknologi dalam pembangunan, maka pemerintah berupaya merangsang kegiatan penemuan bagi masyarakat. Salah satu rangsangan tersebut adalah penyediaan perangkat hukum berupa Undang-undang Paten.

Fungsi utama paten adalah melindungi penemuan karena penemuan mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya paten memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan teknologi. Disamping itu pula paten berfungsi mendorong terjadinya inovasi.

Dalam persyaratan permohonan paten, pemohon harus menyatakan secara jelas hak eksklusif yang dikehendaki atas penemuannya, yang dituangkan dalam unsur deskripsi paten yang disebut klaim. Dengan membaca unsur deskripsi paten dapat diketahui kejelasan pengungkapan suatu penemuan. Dengan adanya pengungkapan penemuan dimungkinkan pihak lain untuk melakukan inovasi atau modifikasi terhadap penemuan yang bersangkutan, sekaligus untuk mencegah timbulnya gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan. Dengan demikian dapat dikatakan secara teoritis yang dilindungi oleh Undang-undang Paten adalah klaim.

Masalah klaim ini sebenarnya adalah masalah yang berkaitan erat dengan masalah penentuan luasnya jangkaun perlindungan paten atas suatu penemuan.

Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan penemuan. Dengan adanya pengungkapan penemuan diharapkan terjadi modifikasi atau inovasi terhadap penemuan yang

sudah ada. Disinilah letak pentingnya penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Dengan demikian jika terjadi gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan maka yang harus diperiksa oleh Hakim adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan.

Sedangkan masalah pengertian klaim ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Paten maupun penjelesannya. Oleh karena itu masalah pengertian klaim maupun penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan diserahkan pada penafsiran hakim yang dituangkan dalam putusan pengadilan.

Penelitian ini bukan hanya mengkaji aspek perlindungan hukumnya saja bagi penemu dan pemegang paten, tetapi juga mengkaji bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana. Penelitian ini juga diperdalam dengan mengkaji putusan hakim berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum paten.

Oleh karena penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum paten, maka dilakukan analisis terhadap putusan hakim dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui apakah hakim dalam menangani kasus paten yang bersangkutan sudah menerapkan maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang Paten.

Dari hasil penelitian terhadap permasalahan, dijumpai hal-hal sebagai berikut :

1. Undang-undang Paten belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi penemu dan pemegang paten atas penemuannya di bidang paten sederhana.
2. Klaim, asas kebaruan, judul penemuan, latar belakang penemuan, dan gambar penemuan sebagai dasar penafsiran Hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana.
3. Dalam membatalkan "penemuan yang sama", hakim mengkaitkan dengan ada atau tidak adanya itikad baik dalam hubungannya dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana karena Undang-undang Paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama".
4. Hakim dalam putusannya, kurang tepat dalam menerapkan asas-asas hukum paten. Dengan demikian maksud, tujuan, nilai-nilai, maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang Paten belum diterapkan sebagaimana seharusnya.

ABSTRACT

The title of this thesis is THE STIPULATION OF PATENT ACT AND THE JUDGE'S INTERPRETATION OF THE DECISION OF THE EXTENT OF PATENT PROTECTION FOR AN INVENTION IN THE FIELD OF PETTY PATENT. This research tries to reveal the application of Act No. 6/1989 on patent and Act No. 13/1997 on the change of Act No. 6/1989, chiefly that concerns with the decision of the extent of patent protection, because Patent Act does not regulate it strictly. This research needs various data and information collected through interviews and library research.

The government realize that technology is important for development. For this reason, the government undertake to stimulate people to make inventions. One of the stimulations given by the government is the issueing of Patent Act.

The goal of patent is to protect invention, because invention has economic value. Patent can stimulate the development of economy and technology. Besides that, patent also motivates people to make innovation.

on who proposes patent should declare the exclusive right he wants from his invention distinctly, that is stated in patent description called claim. The invention will be cleary known when we read the patent description. the declaration of invention enable other sides to innovate or modify the invention. It can also prevent the possibility of suit, infringement or conflict on the tru inventor. Thus, it can be said that theoretically Patent Act protects claim.

Claim ultimate goal of patent system is to declare invention. It is hoped that after the declaration of invention people will modify or innovate the existing invention. This is the importance of decision of the extent of patent protection for an invention. Thus, if there is a suit, infringement or conflict on the true inventor of an invention, the judge has to verify the claim proposed.

Claim is not defined distinctly both in patent Act and in its explanation. In this case, the definition of claim depends on the judge's interpretation stated in a court verdict.

This research studies not only the aspect of legal protection for inventor and the patent holder, but also how a judge interprets the extent of patent protection in the field of petty patent. This research is also enriched through the study on verdicts concerning with the application of law basis of patent.

This research studies the normative law that concerns with researches on the law basis of patent, there for e there is an analysis on verdict base on act. No. 6/1989 and Act No. 13/1997. Hence, it is hoped that everything is clear whether judges have already applied goals, objectives, values and ethical demands contained in patent act in accomplishing patent cases or not.

The Research proves that :

1. Patent Act has not be able to give a maximum legal protection for inventors & patent holders of their invention in the field of petty patent yet.
2. Claim, newness, title, back ground, picture of invention become the basis of interpretation of judge in deciding the extent of patent protection for an invention in the field of petty patent.
3. The basis of patent law is not applied appropriately in a verdict. Hence abjectives, goals, values, and ethical demands contained in patent act have not been applied perfectly yet.
4. Judges, in to repeal "similiar invention" consider the background of the dispute in the publishing of letter of Petty patent because Patent Act does not decide the criteria of "similiar invention".

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG MASALAH

Penerapan hukum paten di Indonesia masih relatif baru dibandingkan dengan undang-undang paten yang berlaku di negara-negara industri maju. Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 baru berlaku efektif tanggal 1 Agustus 1991. Dalam kurun waktu hanya 4 tahun telah cukup banyak permintaan paten diajukan ke Indonesia. Sampai saat ini jumlah permintaan paten telah mencapai 12.303 permintaan. Namun patut disayangkan, ternyata permintaan paten yang diajukan oleh para investor Indonesia hanya 360 permintaan atau sekitar 2,93%.¹

Pemikiran utama yang melandasi percepatan lahirnya undang-undang paten sebenarnya terletak padaantisipasi dan pemahaman mengenai kebutuhan pembangunan nasional sekarang dan di waktu yang akan datang. Hal tersebut secara tegas dikemukakan oleh pemerintah sewaktu mengantarkan Rancangan Undang-undang Paten di DPR tanggal

1. Hasil Wawancara dengan Ka. Sub Dit. Hukum dan Dokumentasi Paten Direktorat Jendral Paten Dep. Keh. RI, tgl 16 Juli 1996.

16 Juni 1989 sebagai berikut :²

Dengan prioritas pembangunan yang tetap diberikan pada bidang ekonomi, dalam kurun waktu 5 tahun mendatang kita merencanakan untuk mewujudkan struktur ekonomi dimana peran pertumbuhan sektor industri dapat semakin seimbang dengan sektor pertanian. Dengan sasaran serupa itu, tidaklah berlebihan apabila kita menyatakan bahwa dalam kurun waktu 5 tahun mendatang, diperlukan upaya untuk memberi landasan agar sektor industri dapat tumbuh dan berkembang semakin kokoh. Dalam kerangka pembangunan di sektor industri ini, kian terasa dan disadari pentingnya peran faktor teknologi. Tanpa mengabaikan arti penting berbagai faktor permodalan, keahlian dan keterampilan manusia, manajemen dan lain-lainnya. Tetapi para ahli sering menilai faktor teknologi tersebut sebagai masalah terpenting dalam pembangunan, pertumbuhan dan perkembangan industri pengalaman pulalah yang selama ini menunjukkan bahwa teknologi ternyata mampu memberi warna dan pengaruh yang besar bagi kehidupan dan kemajuan bagi industri. Dengan teknologi, industri telah semakin mampu menghasilkan produk yang secara tekno-ekonomi memenuhi kebutuhan hidup baik dalam arti kualitatif maupun kuantitatif, serta mampu meningkatkan produktivitas dan kenikmatan pemakaian dengan tingkat harga dan nilai yang semakin bersaing. Dengan memperhatikan peran teknologi yang begitu esensial dalam industri, tidak pula mengherankan bila tumbuh kesadaran mengenai perlunya diciptakan iklim yang baik guna merangsang kegiatan penelitian dan pengembangan yang mampu melahirkan teknologi baru. Rangsangan tersebut diantaranya adalah penyediaan perangkat hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan penemuan dan teknologi (sebagai hasil kegiatan) itu sendiri, beserta penguasaan dan penggunaannya. Perlindungan hukum tersebut diperlukan, karena betapapun penemuan teknologi pada dasarnya selalu melibatkan faktor tenaga, waktu dan biaya.

2. Dikutip dari Bambang Kesowo, "Pengantar umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia", tanpa tahun, h. 69-70.

Dengan demikian secara nasional, penemuan dan pengembangan hak milik intelektual khususnya paten memang memiliki alasan dan tujuan tersendiri. Namun demikian dalam hubungan antar bangsa, kaitannya yang erat dengan perdagangan internasional bahkan tidak jarang telah memberi warna politik tersendiri. Baik secara langsung maupun tidak langsung, keadaan tersebut sedikit banyak telah pula memberi pengaruh terhadap cara pandang dan langkah penataan hak milik intelektual di tingkat nasional.

Meredanya era perang dingin, betapapun telah memberi pengaruh yang besar terhadap kehidupan industri militer. Upaya penemuan dan pengembangan teknologi yang semula berpusat pada industri peralatan perang atau pertahanan, telah menjadikan bidang industri tersebut sebagai penyumbang utama dalam pendapatan nasional kotor negara-negara industri maju. Semasa dasa warsa enam puluh dan tujuh puluhan, sumbangan bidang industri ini mencapai 40 % bahkan sampai 60 % dari total pendapatan nasional kotor setiap tahun. Dengan kondisi diatas, negara-negara pemilik industri tersebut seakan acuh terhadap teknologi dan karya intelektual lainnya yang digunakan bidang industri non militer.

Semasa dasa warsa enam puluh dan tujuh puluhan, jarang terdengar pemilik merek dagang atau jasa dari satu negara datang untuk minta agar pemerintah negara lainnya

memberi perlindungan yang lebih baik terhadap mereknya yang dinilai telah terkenal. Juga hampir tidak pernah ada pemerintah negara yang demikian marah kepada pemerintah negara lainnya karena tidak adanya perlindungan paten yang telah dimiliki oleh industri obatnya. Demikian juga jarang terdengar ada negara yang mengancam akan mencabut berbagai fasilitas atau preferensi dagang yang diberikan kepada negara lain, hanya karena penilaian mengenai kurangnya perlindungan hak milik intelektual di negara yang menerima fasilitas tersebut.

Semakin berhasilnya negara-negara berkembang dalam menumbuhkan industri ekspor, pada gilirannya juga telah mendorong negara-negara tersebut untuk lebih intensif dalam mencari, memilih dan mengembangkan berbagai teknologi guna memperkuat daya saing produk ekspor masing-masing. Dalam kondisi demikian ini, usaha untuk melindungi teknologi dan hak milik intelektual pada umumnya, menjadi penting tidak hanya bagi negara-negara berkembang yang bersangkutan tetapi juga bagi negara-negara tujuan ekspor. Kemajuan teknologi informasi dan transformasi yang sangat pesat juga mendorong globalisasi hak milik intelektual.

Dari uraian singkat di atas, jelaslah bahwa upaya untuk melindungi hak milik intelektual menjadi semakin penting bagi negara-negara di dunia saat ini.

Di bidang Paten, Konvensi Paris 1883, yang telah beberapa kali diubah terakhir tahun 1979, merupakan "induk" pengaturan paten secara internasional. Pemerintah RI dengan Keputusan Presiden Nomor 24 Tahun 1979 meratifikasi Konvensi Paris dan Konvensi Pembentukan WIPO (Convention Establishing the World Intellectual Property Organization).

Di samping itu pula ada beberapa perjanjian multilateral di bidang paten, yang mana semuanya diatur atau dikelola secara tersendiri oleh badan khusus PBB bernama WIPO (The World Intellectual Property Organization) yang berpusat di Genewa, Swiss. Namun demikian, negara-negara maju pada umumnya menilai bahwa penegakan perjanjian tersebut tidaklah efektif. Hal ini disebabkan belum adanya mekanisme penyelesaian sengketa yang semestinya melengkapi perjanjian tersebut. Sementara itu mekanisme penyelesaian sengketa melalui Mahkamah Internasional yang umumnya dianut dalam perjanjian-perjanjian tersebut tidak berjalan dengan efektif. Hal tersebut antara lain yang mendorong pemikiran negara-negara maju untuk mengambil inisiatif yaitu dengan menarik hak atas kekayaan intelektual ke dalam forum GATT.³

3. Bambang Kesowo, Pokok-pokok Catatan Mengenai TRIP's, TIM KEPPRES 34, Sekretariat Negara - Sekretariat Kabinet RI, h.8.

Sebagai penandatanganan dan peserta persetujuan, Indonesia harus mengantisipasi dan mengambil langkah-langkah persiapan bagi penerapannya. Langkah nyata telah dilakukan pemerintah yaitu pada saat ini telah disahkan Undang-undang tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten. Yaitu Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1997 (selanjutnya keduanya disebut Undang-undang Paten) yang berlaku 7 Mei 1997.

Keadaan pertumbuhan ekonomi dan semakin ketatnya upaya untuk melindungi hak atas kekayaan intelektual khususnya paten, akan semakin banyak tindakan pelanggaran terhadap perundang-undangan paten.

Dalam persyaratan permohonan paten, pemohon harus menyatakan secara jelas hak eksklusif yang dikehendaki atas penemuannya, yang dituangkan dalam unsur deskripsi paten yang disebut klaim. Dengan membaca unsur deskripsi paten dapat diketahui kejelasan pengungkapan suatu penemuan. Dengan adanya pengungkapan penemuan dimungkinkan pihak lain untuk melakukan inovasi atau modifikasi terhadap penemuan yang bersangkutan, sekaligus untuk mencegah timbulnya gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan.

Merujuk pendapat Peter Mahmud MZ⁴, secara teoritis yang dilindungi oleh Undang-undang Paten adalah klaim yang

4. Peter Mahmud Marzuki, "Arti Penting Perlindungan Paten Bagi teknologi", Bahan Pelantikan Hukum Paten, Universitas Airlangga Surabaya, 10-19 Januari 1996 h. 16.

diajukan di dalam permohonan paten. Dalam kenyataannya, baik Undang-undang Paten maupun Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tidak memberikan secara jelas pengertian mengenai klaim tersebut.

Pasal 30 ayat (2) Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 menentukan bahwa surat permintaan paten harus memuat :

- a. tanggal, bulan dan tahun surat permintaan;
- b. alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud huruf a;
- c. nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
- d. dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pla nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
- e. surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
- f. permintaan untuk diberi paten;
- g. judul penemuan;
- h. klaim yang terkandung dalam penemuan;
- i. deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
- j. gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
- k. abstraks mengenai penemuan.

Sementara itu dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten, yang mana Pasal 4 menentukan :

Permintaan paten terdiri dari :

- a. surat permintaan untuk mendapatkan paten;
- b. deskripsi tentang penemuan;
- c. satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan;
- d. satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
- e. abstraksi tentang penemuan.

Kedua ketentuan di atas, tidak mengatur secara jelas mengenai pengertian klaim tetap hanya mencantumkan "klaim yang terkandung dalam penemuan".

Selanjutnya Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 tentang Tatacara Permintaan Paten Menentukan :

- (1) Klaim dituliskan dalam dua bagian yang terdiri dari :
 - a. Bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari penemuan sebelumnya.
 - b. Bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknik mengenai penemuan yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya.
- (2) Dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian maka klaim hanya berisikan pernyataan tanggal yang membuat penjelasan mengenai inti penemuan.

Sebagaimana telah dikemukakan di atas, secara teoritis yang dilindungi oleh Undang-undang Paten adalah klaim yang diajukan dalam permintaan paten. Dengan rumusan

tersebut di atas, Peraturan Pemerintah tersebut hanya menentukan batas-batas untuk merumuskan klaim tetapi tidak mengatur secara jelas pengertian klaim berkaitan dengan masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan atas suatu penemuan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi obyek perlindungan paten menurut undang-undang paten kata klaim ataukah intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran

Secara sederhana, klaim dirumuskan sebagai cakupan atau batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan yang bersangkutan. Dengan demikian masalah klaim ini berkaitan erat dengan masalah luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan.

Luasnya perlindungan paten ini mempunyai arti penting ditinjau dari dua segi : 5

Pertama, dari segi ekonomi berkaitan erat dengan masalah persaingan. Tidak jarang terjadi, lebih dari seorang pemohon mendaftarkan penemuannya pada kantor paten negara tertentu untuk penemuan yang mirip satu dengan yang lain. Secara yuridis pemohon pertama kali yang diterima. Dengan diberikan paten kepada pemohon pertama, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon lain untuk mendayagunakan penemuannya yang mirip tersebut, kecuali berdasarkan lisensi dari pemilik paten. Namun kemungkinan tersebut sangatlah

janggal karena ia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendayagunakan "penemuannya sendiri". Jalan lain yang dapat ditempuh oleh pemohon yang ditolak adalah melakukan modifikasi terhadap penemuannya.

Kedua, dari segi alih teknologi. Tujuan utama dari sistem paten adalah pengungkapan penemuan. Dengan adanya pengungkapan penemuan diharapkan terjadi modifikasi terhadap penemuan sehingga dimungkinkan terjadi alih teknologi.

Disinilah letak pentingnya penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Dengan demikian dapat ditentukan seberapa jauh modifikasi tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang paten.

Dalam tesis ini, akan dianalisis penerapan Undang-undang Paten apakah Undang-undang tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang paten di bidang paten sederhana. bagaimana perundang-undangan paten mengatur tentang luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Disamping itu pula untuk mengetahui bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana.

Di samping itu pula ingin diketahui bagaimana putusan hakim mengenai penerapan asas-asas hukum paten.

B. PERUMUSAN MASALAH

Berdasarkan uraian di atas maka dapat dirumuskan permasalahan sebagai berikut :

1. Seberapa jauh Undang-undang Paten mengatur tentang perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang Paten atas suatu penemuan di bidang paten sederhana ?
2. Bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana ?
3. Mengapa hakim dalam membatalkan "penemuan yang sama" mengkaitkan dengan atau tidaknya itikad baik dalam hubungannya dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana ?
4. Bagaimana putusan hakim mengenai penerapan asas-asas hukum paten ?

C. KEASLIAN PENELITIAN

Penelitian yang berkaitan dengan pelaksanaan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten pernah dilakukan oleh mahasiswa S-2 yang ditulis dalam bentuk Tesis.

Adapun judul-judul tesis sebagaimana yang dimaksud adalah sebagai berikut :

- a. Perlindungan Hukum bagi Pendaftar Sementara Paten dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, oleh Suparnyo, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, 1992.

Kesimpulan dari tulisan di atas menyatakan bahwa sebelum berlakunya undang-undang Paten, pendaftar sementara tidak memperoleh perlindungan hukum dan sesudah berlakunya undang-undang Paten, maka pendaftar sementara paten yang memenuhi syarat-syarat menurut undang-undang paten serta diterima permintaan patennya akan mendapatkan perlindungan hukum.

- b. Peranan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten dalam Membantu Pengembangan Teknologi (suatu tinjauan yuridis), oleh Hasranita, Program Pascasarjana Universitas Gajah Mada, Yogyakarta, Tahun 1995.

Kesimpulan dari tulisan tersebut menyatakan bahwa lahirnya undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten, yang menjamin perlindungan hukum bagi penemuan dalam bidang teknologi telah memberikan manfaat terhadap perkembangan teknologi, karena Undang-undang Paten ini menjamin hak penemu terhadap penemuannya, sehingga orang lain tidak bisa menggunakannya tanpa seijin pemegang paten sampai batas waktu tertentu.

Penelitian ini bukan hanya melihat aspek perlindungan hukumnya saja bagi penemu dan pemegang paten, tetapi juga melihat bagaimana penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana. Penelitian ini juga diperdalam dengan mengkaji putusan hakim berkaitan dengan penerapan asas-asas hukum paten.

D. KERANGKA PEMIKIRAN DAN KONSEPSIONAL.

Fungsi utama paten adalah melindungi penemuan karena penemuan mempunyai nilai ekonomis. Dengan adanya paten memungkinkan terjadinya perkembangan ekonomi dan teknologi. Di samping itu pula paten berfungsi mendorong terjadinya inovasi.

Proses inovasi dianggap sebagai tahap yang paling sulit dalam proses pengembangan teknologi secara keseluruhan. Hal tersebut diakibatkan bukan saja oleh biaya yang mahal tetapi juga sarat resiko. Sistem paten dianggap sebagai upaya yang dapat memberikan perlindungan. Oleh karena dengan adanya paten memungkinkan pemilik penemuan untuk memperoleh keuntungan yang layak dari investasinya yaitu dengan cara mencegah peniru untuk meniru penemuannya selama berlakunya masa perlindungan paten bagi penemuan tersebut.

Keadaan pertumbuhan ekonomi dan semakin ketatnya upaya untuk memberikan perlindungan hak atas kekayaan intelektual, khususnya paten. Akan semakin banyak tindakan berupa pelanggaran terhadap perundang-undangan paten. Dalam kondisi yang sedemikian ini hukum diharapkan dapat memberikan solusi yaitu memberikan rambu-rambu dengan mengatur keseimbangan kepentingan berbagai pihak.⁶

Undang-undang Paten merupakan kesepakatan antara

6. Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi", Pidata Pengukuhan Pada Peresmian Jabatan Guru Besar FH-Unair, Semarang, 1995, h. 7.

berbagai kepentingan yang bersaing yaitu :

1. Kepentingan penemu yang saling bersaing.
2. Kepentingan konsumen yaitu mencegah monopoli yang berlebihan sehingga dapat diperoleh biaya yang rendah.
3. Kepentingan tatanan sosial dan hukum yang dapat mencegah timbulnya persaingan tidak sehat/adil dan pemakaian karya orang lain secara bebas.

Dalam kerangka pemikiran diatas, maka Undang-undang Paten diharapkan bukan saja berfungsi sebagai rangsangan kegiatan penemuan tetapi sekaligus berfungsi sebagai sarana perlindungan hukum bagi teknologi itu sendiri sebagai hasil kegiatan penemuan.

Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan teknologi. Dengan adanya pengungkapan teknologi diharapkan terjadi inovasi melalui modifikasi. Adanya modifikasi inilah perlu ditentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan. Penentuan mengenai luasnya perlindungan penemuan mempunyai arti penting dilihat dari segi ekonomi dan segi alih teknologi.⁷

Masalah luasnya perlindungan paten atas penemuan sebenarnya masalah yang berkaitan erat dengan masalah klaim, karena secara teoritis yang dilindungi oleh undang-undang paten adalah klaim.⁸ Dengan demikian jika terjadi

^BIbid, h. 16.

7. Peter Mahmud Marzuki, Loc cit, h.6.

8. Ibid, h.16.

gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan maka yang diperiksa oleh hakim adalah kalim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan.

Masalah pengertian klaim ini tidak diatur secara tegas dalam Undang-undang Paten. Dengan tidak diaturnya secara tegas masalah tersebut maka sudah sewajarnya diserahkan kepada kebijaksanaan hakim.

Seperti kita ketahui bahwa kekosongan, ketidakjelasan dan kelemahan hukum positif yang tertuang dalam undang-undang dapat disempurnakan oleh hakim melalui penafsiran dalam menghadapi kasus secara konkrit.

Sejak makin deras dan luasnya jaringan gelombang globalisasi, banyak nilai-nilai hukum ekonomi baru yang masuk. Nilai-nilai baru itu sama sekali tidak dikenal dalam hukum positif dan hukum kebiasaan Indonesia. Dengan demikian banyak permasalahan hukum yang tidak dapat dicari dan ditemukan jawabannya dalam hukum positif dan hukum kebiasaan maupun dalam yurisprudensi.

Cita-cita ke arah pembangunan ekonomi, memerlukan berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Dalam suasana yang demikian tersebut tata hukum yang ada tidak memadai, untuk itu tidak mungkin diharapkan semuanya bersumber dari kewenangan legislatif. Oleh karena dengan menyerahkan sepenuhnya secara formil dan materiil pembuatan peraturan hukum kepada legislatif akan menimbulkan hambatan serius dalam

perkembangan pembangunan.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, dalam upaya melaksanakan kepastian hukum di Indonesia masih tetap diperlukan peranan yurisprudensi yang akan mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan, dalam hal tersebut diperlukan agar tidak terjadi disparitas antara putusan hakim satu dengan yang lain dalam kasus yang sama.

Menurut Djokosoetono,⁹ putusan hakim yang baik seyogyanya memenuhi dua persyaratan yaitu : kebutuhan teoritis maupun praktis. Kebutuhan teoritis, apabila dikaji isi beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggungjawabkan dari segi ilmu hukum ("juridisch en filosofisch Verantwoord") karena tidak jarang dengan putusannya itu dapat membuat hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktis adalah dengan keputusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan permasalahannya yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya karena dirasakan adil, benar dan berdasarkan hukum.

Di negara-negara maju, untuk menentukan luasnya perlindungan paten atas suatu penemuan ini dikembangkan dua doktrin yaitu, doktrin equivalen dan doktrin file wrapper estoppel.

9. Dikutip dari Heri Tjanrasari dalam, "Komentar Keputusan Hakim", Reg. No. 2662 K/Pat/1984, Hukum dan Pembangunan, Oktober 1988, h.509.

E. TUJUAN PENELITIAN

Berdasarkan uraian latar belakang dan perumusan masalah di atas maka keseluruhan tujuan penelitian ini adalah :

1. Dengan menganalisis penerapan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997, diharapkan dapat diketahui seberapa jauh Undang-undang tersebut mampu memberikan perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang paten atas penemuan di bidang paten sederhana.
2. Untuk mengetahui penafsiran hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana.
3. Untuk mengetahui apa yang menjadi dasar pemikiran hakim bahwa dalam menentukan "penemuan yang sama", hakim mengkaitkan dengan atau tidaknya itikad baik dalam hubungannya dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana.
4. Dengan menganalisis putusan hakim Indonesia tentang penerapan asas-asas hukum paten, diharapkan dapat diketahui apakah maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam Undang-undang paten sudah diterapkan sebagaimana seharusnya.

F. MANFAAT HASIL PENELITIAN

Hasil-hasil penelitian ini nantinya diharapkan dapat memberikan manfaat baik praktis maupun ilmiah.

1. Manfaat Praktis.

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran dan masukan kepada instansi yang terkait dengan penerapan undang-undang paten.

2. Manfaat Ilmiah.

Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan sumbangan dan kelengkapan bagi pengembangan hukum di bidang paten.

6. METODOLOGI

1. Pendekatan Masalah

Dilihat dari segi pendekatannya, penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif yang meliputi penelitian terhadap asas-asas hukum yang terdapat dalam hukum positif.¹⁰

Dalam upaya untuk menemukan asas-asas hukum, maka dilaksanakan analisis terhadap putusan hakim dengan mendasarkan pada Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 dan Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997. Namun sebelum sampai pada analisis terhadap putusan hakim maka ditempuh cara-cara sebagai berikut :¹¹

Dalam usaha untuk mencari makna dari suatu peraturan, orang mulai dengan mengangkat suatu peraturan hukum

10. Roni Haritijo Soemitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, h.15-22.

11. Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h.46-47.

kepada tingkat yang lebih tinggi, yang umumnya dikenal sebagai kegiatan mencari ratio legisnya. Dari penarikan kepada tingkatan yang lebih tinggi ini orang bisa menemukan pengertian yang lebih luas, lebih umum jangkauannya dari yang semula. Pada pengertian dengan peringkat yang lebih tinggi dijumpai perumusan yang bersifat lebih padat dan yang sekaligus mengandung penjelasan mengapa sesuatu peraturan itu dikeluarkan. Inilah yang disebut ratio legis itu. Dengan demikian dapat dikatakan, bahwa tanpa menemukan ratio legis sesuatu peraturan, kita kurang dapat memahami arah-arah etis dari peraturan itu. Sebaliknya, dengan menemukannya kita bisa menyusun suatu bangunan tatanan lebih lanjut yang konsisten dengan peraturan-peraturan yang telah ada sebelumnya. Pengertian-pengertian yang telah ditemukan itu masih bisa terus ditarik pada peringkat yang lebih tinggi dan dengan demikian secara terus-menerus, sampai kita tiba pada suatu titik yang keadaannya berbeda dari pengertian-pengertian sebelumnya. Di sini kita tiba pada suatu peringkat yang berbeda sama sekali dari peringkat-peringkat sebelumnya. Kita sampai pada suatu penemuan yang bersifat serta merta, artinya ia tidak bisa dijelaskan oleh pengertian yang tinggi lagi dan inilah yang disebut asas hukum.

Dengan ditemukannya asas-asas hukum di dalam undang-undang paten ini, selanjutnya akan dijadikan dasar dalam menganalisis putusan hakim. Dengan demikian diharapkan dapat diketahui apakah hakim dalam menangani kasus paten yang bersangkutan, sudah menerapkan maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam undang-undang Paten.

2. Sumber Data

Biasanya pada penelitian hukum normatif yang diteliti hanya bahan pustaka atau data sekunder yang mungkin mencakup bahan hukum primer, sekunder dan tertier.¹² Oleh

12. Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, 1984, h.52.

karena penelitian ini penelitian hukum normatif, maka data utama dalam penelitian ini berasal dari penelitian kepustakaan. Penelitian kepustakaan mencakup berbagai ragam sumber, antara lain putusan hakim dalam perkara paten, hasil seminar dan pelatihan, serta peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan masalah paten. Penelitian lapangan menghasilkan data primer yang diperlukan untuk melengkapi data sekunder (utama) di atas yang akan dipakai dalam analisis permasalahan.

3. Responden Penelitian

Sebagai upaya untuk memperoleh analisis yang lengkap, maka sebagai responden dalam penelitian ini akan diambil pendapat para pemegang hak paten, instansi yang berwenang mengukur adanya pelanggaran serta instansi yang berwenang dalam pemberian hak paten.

4. Alat Pengumpulan Data

Untuk memperoleh data yang diperlukan dalam penelitian ini digunakan alat dan cara sebagai berikut :

a. Studi Dokumen.

Dalam hal ini dipelajari bahan-bahan yang merupakan data sekunder, putusan hakim dalam perkara paten.

b. Wawancara

Wawancara ini terutama ditujukan kepada narasumber dengan pertimbangan mereka lebih mengetahui permasalahan yang berkaitan dengan penentuan jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Bentuk wawancara yang

digunakan adalah wawancara berpedoman yaitu materi pertanyaan yang sesuai dengan obyek penelitian telah dipersiapkan lebih dulu sebelum melakukan wawancara.

5. Analisis Data

Data sekunder yang diperoleh melalui studi kepustakaan disusun secara sistematis dan kemudian dianalisis sehingga diperoleh gambaran mengenai ketentuan yang berkaitan dengan penentuan jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan dibidang paten sederhana.

Data primer yang diperoleh dari wawancara yang telah dilakukan kepada responden, dianalisis dan ditafsirkan secara logis dan sistematis dengan metode deskriptif analitis. Deskriptif berarti dari penelitian ini diharapkan dapat diperoleh gambaran yang menyeluruh dan sistematis tentang penafsiran hakim dalam menentukan jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan di bidang paten sederhana. Analitis karena hasil penelitian tersebut kemudian diuraikan secara cermat untuk diketahui perlunya penerapan asas kebaruan dan pemeriksaan klaim oleh Hakim dalam penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Kemudian dari hasil analisis ini nantinya diharapkan dapat menjadi jawaban atas permasalahan yang diajukan. Data yang diperoleh akan disajikan secara kualitatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum Tentang Paten Sederhana

1. Sejarah Perkembangan Paten

Berbicara mengenai paten, tidak dapat ditinggalkan penjelasan tentang sejarah perkembangannya. Dari akar sejarahnya, keberadaan paten sudah cukup tua. Pada awalnya yaitu pada abad ke 14 dan 15, hanya sekedar perlindungan yang bersifat monolistis. Perlindungan tersebut pada mulanya diberikan sebagai hak istimewa kepada mereka yang mendirikan usaha industri baru dengan teknologi yang diimpor (di Itali dan Inggris). Dengan perlindungan tersebut pengusaha industri yang bersangkutan diberi untuk dalam jangka waktu tertentu menggunakan sendiri teknologi yang diimpornya. Hak tersebut diberikan dalam bentuk surat paten. Tujuannya adalah memberikan kesempatan kepada pengusaha pengimpor teknologi yang baru, agar benar-benar dapat terlebih dahulu menguasai seluk beluk dan cara penggunaan teknologi yang bersangkutan. Dengan demikian tujuan pemberian Paten tersebut pada awalnya memang bukan pemberian perlindungan kepada penemu, tetapi lebih pada rangsangan untuk pendirian industri baru dan pengalihan teknologi.¹

¹Bambang Kesowo (I), Pengantar Umum Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia, hal. 75.

"Paten ialah hak yang diberikan kepada seseorang yang telah me-reka suatu produk baru yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri, atau me-reka suatu perbaikan pada suatu produk atau pada suatu proses (yang telah dilindungi patent) yang dapat dimanfaatkan dalam bidang industri".³

Sementara itu, N.A. Soetijarto mengemukakan :

"Suatu hak khusus diberikan kepada dan atas permintaan pencipta atau orang yang menuntut hukum menjadi penggantinya, atas ciptaan baru, cara bekerja baru atau perbaikan atas pendapatan yang telah ada atau menciptakan suatu perbaikan cara bekerja atau singkatnya menghasilkan pene-
muan atau pendapatan baru".⁴

Sedangkan R.M. Suryodiningrat, mengambil defi-
nisi paten dari Article 1 Octroiwet 1910, Ned.S. 1910 -
131 :

"Patent ialah hak khusus yang diberi kepada seseorang atas permohonannya kepada orang itu yang menciptakan sebuah produk baru, cara kerja baru atau perbaikan baru dari produk atau dari cara kerja".⁵

Henry Campbell Black, mendefinisikan paten sebagai berikut :⁶

³Moh. O.) Masdoeki, "Pengaturan Patent di Dunia Internasional dan Masalah Pengalihan Teknologi, Simposium Tentang Patent, BPHN - DEPKEH, Bina Cipta, Jakarta, 1978, h. 72.

⁴N.A. Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 6.

⁵R.M. Suryodiningrat, Op.cit., h. 39.

⁶Henry Campbell Black, Black's Law Dictionary, West Publishing Co, 5 th.edition, 1979, h. 1013.

"A grant of some privilege, property, or outhority, made by the goverment or soverrign of a country to one or more individuals".

Dari beberapa definisi tersebut diatas, dapatlah disimpulkan bahwa secara umum paten dirumuskan sebagai hak yang diberikan oleh negara selama waktu tertentu kepada seseorang karena pengungkapan penemuannya untuk menerapkan penemuan itu dan mencegah orang lain menggunakan penemuan tersebut tanpa hak.

Dengan pengertian paten seperti tersebut diatas, maka dapat ditarik tiga prinsip :⁷

1. Paten merupakan pemberian dari negara sebagai imbalan untuk mengungkapkan penemuannya;
2. Perlindungan itu diberikan untuk jangka waktu tertentu;
3. Perlindungan itu diberikan oleh pemerintah negara tertentu sehingga hanya berlaku di wilayah negara tempat diberikannya perlindungan itu.

Sedangkan paten sederhana mempunyai pengertian sebagai barang atau alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.⁸ Dalam Pasal 6 Undang-undang Paten telah ditetapkan penemuan mana saja yang dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana, yaitu :

⁷Peter Mahmud Marzuki, "Arti penting Perlindungan Paten Bagi Teknologi", Bahan Pelatihan Hukum Paten, Universitas Airlangga Surabaya, 10 - 19 Januari 1996, h. 16.

⁸Amir Pamuntjak, dkk., Sistem Paten-Pedoman Praktek Dan Alih Teknologi, Djambatan, Jakarta, 1994, h. 60.

Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

Selanjutnya Pasal 109 menentukan :

Kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk Paten Sederhana, ketentuan lain mengenai paten sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlaku pula untuk paten sederhana.

Jadi dengan demikian Paten Sederhana diberikan bagi penemuan sederhana yang kemajuan teknologinya kurang dibandingkan dengan kemajuan teknologi pada penemuan biasa atau penemuan baru. Penemuan sederhana ini tidak memiliki kualitas sebagai penemuan baru; pemeriksaan langkah inventif kurang, dan tidak perlu dipenuhinya syarat tidak adanya dugaan terjadi kemajuan teknologi (*non-obviousness*).

Namun demikian bagi negara berkembang seperti Indonesia, penemuan yang bersifat sederhana tersebut merupakan hal yang penting yang perlu mendapat perhatian untuk diatur perlindungan hukumnya. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, maka akan memberi dorongan kepada masyarakat untuk mengusahakan terciptanya penemuan-penemuan baru sesuai dengan kebutuhan atau menyempurnakan penemuan-penemuan yang sudah ada. Dengan demikian diharapkan akan menjadi dasar tumbuh-

nya teknologi maju yang tumbuh dari masyarakat itu sendiri.

b. Dasar Perlindungan Hukum Atas Penemuan

Mengapa penemuan harus dilindungi ?

Terdapat dua dasar atau teori mengenai perlindungan hukum atas penemuan yaitu :⁹

1. Teori perjanjian (*The Bargaining or Contract Theory*)
2. Teori hak asasi (*The Natural Rights Theory*).

Theory perjanjian berkaitan dengan pendapat bahwa jika seseorang diberi penghargaan atas ciptaannya, maka ia akan didorong semangatnya untuk menggunakan terciptanya penemuan-penemuan. Penghargaan itu dalam bentuk pemberian perlindungan hukum oleh negara selama jangka waktu tertentu.¹⁰

Sedangkan teori hak asasi memiliki dasar yang berbeda yang dikaitkan dengan ajaran hak asasi.¹¹

Penemuan adalah hasil upaya seseorang yang melibatkan waktu, tenaga, dan pikiran oleh karena itu

⁹Arthur R. Miller & Michel H. Davis, Intellectual Property, Patent, Trademarks, and Copyright, West Publishing Company, h. 14.

¹⁰Ibid.

¹¹Ibid., h. 15.

sudah selayaknya menjadi miliknya. Ia bebas menggunakan haknya dan karena itu tidak ada kewajiban untuk mengungkapkan penemuan yang diciptakan. Namun, agar orang lain dapat mengetahui adanya penemuan itu, guna menciptakan penemuan baru sebagai kelanjutannya, maka negara memberi hak khusus kepada penciptanya dengan memberi perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu.

c. Maksud dan Tujuan Pemberian Paten

Secara tegas penjelasan Undang-undang Paten menyatakan bahwa pemberian tidak hanya diarahkan bagi kemajuan industri yang akan menjadi tulang punggung ekonomi nasional, tetapi juga untuk mendorong kegiatan penemuan dan pengembangan teknologi dikalangan bangsa Indonesia.

Sedangkan tujuan pemberian paten untuk menjamin agar penemuan-penemuan itu sedapat mungkin diterapkan secara komersial.¹² Dengan diberikannya paten, pemegang paten bukan saja memperoleh jaminan tetapi juga memberi dasar untuk mempertahankan haknya. Disamping itu pula pemberian paten tersebut akan menjadi dasar hukum bagi perjanjian-perjanjian jual beli informasi dan transaksi di bidang teknologi.

¹²Pasal 18 Undang-undang Paten

Pertimbangan untuk memberikan perlindungan hak atas penemuan antara lain untuk memberi imbalan yang layak bagi penemu. Adanya kewajiban bagi pemohon untuk mengungkapkan penemuannya kepada masyarakat sehingga dapat menambah pengetahuan tentang teknologi yang bersangkutan, pada akhirnya akan mendorong masyarakat untuk melakukan modifikasi sehingga melakukan penemuan-penemuan baru.¹³

Pemberian paten bersifat monopolitis, dalam arti selama jangka waktu tertentu penemuan tersebut tidak boleh dipergunakan oleh orang lain selain pemegang paten atau orang lain dengan ijinnya. Apabila jangka waktu tersebut berakhir, maka masyarakat umum akan bebas untuk ikut menggunakan penemuan tersebut.¹⁴

Di bidang penelitian dengan adanya dokumentasi atas pemberian akan memberikan sumbangan yang besar dalam pengembangan dan penilaian teknologi-teknologi baru.

¹³Peter Mahmud Mz, Op. Cit., h. 1.

¹⁴Ibid.

2. Peraturan Perundang-undangan Paten yang Berlaku di Indonesia

2.1. Perkembangan Peraturan Perundang-undangan di Bidang Paten

Hampir setiap negara memiliki perundang-undangan Paten sebagai bagian dari hak milik intelektual, sudah barang tentu satu negara dengan negara lain berbeda pengaturannya, karena tergantung pada sistem hukum dan kebijakan (policy) hukum di negara masing-masing.

Pada jaman Hindia Belanda perihal Paten diatur dalam Octrooi Wet 1910 stb. 1910 No. 33 Jo. stb. 1911 No. 136, stb. 1912 No. 54 yang mulai berlaku 1 Juli 1912.

Menurut Oktroi Wet 1910, barang siapa yang akan memperoleh paten atau octrooi itu harus mengajukan permohonan ke Kantor Pembantu yang menangani Octrooi di Jakarta yang selanjutnya akan diteruskan ke Octroiraad di Negeri Belanda. Jadi berdasarkan octrooi tersebut, pemberian octrooi itu dilaksanakan di negeri Belanda.

Hal yang demikian, jelas bertentangan dengan asas kedaulatan negara Republik Indonesia oleh karenanya secara materiil Octrooi Wet 1910, sudah tidak berlaku lagi di Indonesia, walaupun secara formil belum dicabut.

Untuk menghadapi jalan bentuk tersebut, tetapi penggantinya belum ada, maka untuk sementara waktu oleh Menteri Kehakiman RI dengan pengumuman-nya tanggal 12 Agustus 1953 No.J.S.5/41/4 (B.N. 1953 No. 69) memberikan kesempatan tentang pendaftaran octrooi mulai 1 Nopember 1953, untuk permohonan-permohonan yang diajukan dalam negeri dan pengumuman Menteri Kehakiman tanggal 29 Oktober 1953 No. J.Q 1/2/17 (B.N. 1953 No. 91) bagi permohonan-permohonan yang diajukan dari luar negeri.¹⁵

Akhirnya pada tanggal 1 Agustus 1991 berlakulah Undang-undang No. 6 Tahun 1989 tentang Paten, maka semua peraturan yang telah ada mengenai paten dinyatakan tidak berlaku lagi.

Sumber hukum yang lain selain undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 adalah :

1. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 32 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.
2. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 33 Tahun 1991 tentang Pendaftaran Khusus Konsultan Paten.

¹⁵Disarikan dari Demar W, bahan Kuliah Hukum Dagang, Unair, Surabaya, tanpa tahun, h. 1-2.

3. Peraturan Pemerintah RI Nomor : 34 Tahun 1991 tentang Importasi Padanan Bahan Baku Obat yang tidak dianggap sebagai pelanggaran terhadap paten yang bersangkutan.
4. SK. Men Kehakiman No. M-01.HC.02.10/1991 tentang Paten Sederhana.
5. SK. Men Kehakiman No. M-02.HC.02.10/1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten.
6. Surat Edaran Men. Kehakiman RI No. M.03-HC.02.10 tentang Peneapan Sementara Biaya Permintaan dan Pemeriksaan Substantif Paten.
7. Lampiran Keputusan Men. Kehakiman RI No. M.04-HC.02.10 Tahun 1991 tentang Tarif Pungutan Biaya Paten.
8. Pada tanggal 7 Mei 1997 keluar Undang-undang No. 13 Tahun 1997 tentang Perubahan Undang-undang No. 6 Tahun 1989.

2.2. Isi dan Ruang Lingkup paten

a. Asas/Prinsip-prinsip Pokok Hukum Paten

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.

Asas hukum merupakan unsur penting dan pokok dari peraturan hukum. Oleh karena itu dapat dikata-

kan asas hukum merupakan "jantungnya" peraturan hukum. Hal tersebut disebabkan.¹⁶

- merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum,
- alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau *ratio legis*.

Asas hukum ini tidak akan habis kekuatannya dengan melahirkan suatu peraturan hukum, melainkan akan tetap dan akan melahirkan peraturan-peraturan selanjutnya. Dengan adanya asas hukum, hukum bukan sekedar kumpulan peraturan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis karena asas hukum mengandung tuntutan etis maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat yang dikenai peraturan itu. Dengan kata lain, melalui asas hukum, peraturan-peraturan hukum berubah sifatnya menjadi bagian dari suatu tatanan etis.

Undang-undang Paten menentukan ada berapa prinsip yaitu :

¹⁶Disarikan dari Satjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 45 - 47.

1. Paten diberikan negara atas dasar permintaan, Pasal 1 angka 1 dan pasal 23 Undang-undang Paten menegaskan bahwa Paten hanya diberikan Negara apabila untuk itu diajukan permintaan. Dengan kata lain, bila tidak diminta maka tidak ada paten. Sudah barang tentu, pemberian paten hanya terjadi bila dipenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan.

2. Jangka Waktu Paten

Jangka waktu ini pada dasarnya sama dengan jangka waktu perlindungan hukum yang diberikan Negara kepada pemegang Paten.

Dalam Pasal 9 Undang-undang Paten, perlindungan tersebut diberikan untuk 20 tahun, jangka waktu tersebut dihitung sejak tanggal derimanya permintaan paten (filing date) dan bukan pada tanggal diberikannya paten yang bersangkutan. Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang, jika dipenuhi syarat-syarat tertentu yang ditetapkan dalam Pasal 43 Undang-undang Paten. Perpanjangan jangka waktu hanya diberikan satu kali untuk selama 2 tahun (Pasal 42 UUP).

3. Prinsip Teritorial

Perlindungan hukum diberikan oleh Pemerintah Negara tertentu sehingga hanya berlaku diwilayah

negara tempat diberikannya perlindungan itu.¹⁷

4. Prinsip *Disclousur*¹⁸

Salah satu prinsip terpenting dalam hukum Paten adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini mewajibkan pemohon paten untuk mengungkapkan secara jelas penemuan yang dimintakan perlindungan. Prinsip ini dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, adanya kejelasan pengungkapan penemuan adalah untuk menentukan batas-batas perlindungan atas penemuan yang bersangkutan. Di sisi lain, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan modifikasi atau motivasi sehingga terjadi pengembangan atas penemuan yang sudah ada atau lahir penemuan baru.

5. Paten Diberikan Untuk satu Penemuan

Pasal 24 Undang-undang Paten menegaskan bahwa setiap permintaan paten hanya diajukan untuk satu penemuan.¹⁹ Dengan kata lain, tidak dapat satu penemuan dimintakan lebih dari satu paten. Penemuan tersebut dapat terdiri atas satu klaim, atau lebih dari satu klaim tetapi tetap merupakan satu kesatuan penemuan.

¹⁷Pater Mahmud Mz, Op.Cit., h. 2.

¹⁸Ibid., h. 12.

¹⁹Bambang Resowo (II), Undang-undang Paten, Latar Belakang dan prinsip-prinsip Pokok, Bahan Penataran Hukum Ekonomi, Universitas Katolik Parahyangan, 22 Januari 1990, h. 13.

Berkaitan dengan asas ini Bambang K menyatakan :

Persoalan mungkin muncul dalam bentuk lain, yaitu bagaimana bila dua orang yang tak pernah berhubungan satu sama lain dan bahkan tidak saling mengenal serta tinggal berjauhan tetapi menemukan teknologi yang sama dan salah satu diantaranya malah mengajukan paten terlebih dahulu. Kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, karena basis teknologi pada dasarnya sama. Informasi mengenai hal itu bersumber dari dokumen atau literatur yang juga tersebar secara umum.²⁰

Atas permasalahan diatas, Pasal 14, 15 dan 16 UU Paten menentukan bahwa penemu yang tak memperoleh paten tadi dapat mengajukan permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu. Dengan kewajiban menyampaikan bukti-bukti bahwa pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilahirkan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan serupa yang dimintakan paten. Kantor Paten akan mengeluarkan Surat Keterangan Penemuan Terdahulu.²¹

Sebagai penemu terdahulu, ia juga memperoleh perlindungan hukum. Hanya bedanya, ia tidak dapat mengalihkan hak tersebut, kecuali dengan cara pewarisan, atau dengan mengalihkan sebagian atau seluruh usahanya, juga tidak dapat melisensikan penemuannya.²²

²⁰Ibid.

²¹Ibid., h. 14.

²²Ibid.

6. Penemuan harus baru, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri. Prinsip ini harus dipenuhi oleh pemohon paten, karena merupakan syarat untuk dapat diterima permohonan suatu paten.²³

7. Prinsip Keseimbangan Antara Hak dan Kewajiban²⁴
Adanya hak yang diberikan oleh Negara kepada Pemegang Paten, maka sebagai kewajiban yang harus dilakukan oleh pemegang paten adalah melaksanakan paten tersebut. Artinya Pemegang Paten harus mendayagunakan penemuan yang telah dipatenkan. Undang-undang paten juga menentukan apabila dalam jangka waktu tertentu paten tidak dilaksanakan maka paten dianggap batal demi hukum. Ketentuan tersebut mencerminkan asas keseimbangan antara hak dan kewajiban yaitu karena hak telah diberikan, maka imbalannya kewajiban harus dilaksanakan pula.

b. Subyek Paten

Pasal 11 undang-undang Paten menentukan tentang subyek paten adalah :

²³Ibid, h. 14.

²⁴Ibid, h. 20.

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.
- (2) Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan bersama.

Sementara itu pasal 1 butir 4 menentukan bahwa pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten dan orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Jadi dengan demikian, Undang-undang Paten menentukan yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut dari penemu. Yang dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten. Dengan kata lain Undang-undang Paten menganut sistem pemohon pertama atau "First to File Principle",²⁵ sebagaimana yang ditentukan pasal 12 ayat (1) Undang-undang Paten.

c. Obyek Paten

Obyek pengaturan paten adalah penemuan di bidang teknologi. Di dalam studi tentang hukum paten, penemuan mempunyai unsur - unsur yaitu,

²⁵Insan Budi Maulana (I), Masalah Litigasi paten dan Studi Kasus, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 13 Januari 1996, h. 18.

pengetahuan, kemampuan, dan pengembangan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam.²⁶ Unsur pengetahuan dalam arti mengetahui akan kemungkinan pendayagunaan sumber daya alam. Unsur kemampuan dalam hal menciptakan kemungkinan menjadi kenyataan dan keputusan untuk menggunakan sarana yang tepat guna memperoleh hasil tertentu. Selanjutnya unsur pengembangan bahwa hasil yang dicapai harus mengandung efek teknis yaitu harus dapat didayagunakan oleh seorang ahli dengan menggunakan keahliannya.

Pasal 7 Undang-undang Paten menentukan secara eks-plisit bidang penemuan yang tidak dapat diberi paten sebagai berikut :

1. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman dan penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketertiban umum atau kesusilaan;
2. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut;
3. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Nampak bahwa undang-undang paten pada dasarnya menganut prinsip bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat diberi paten asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun prinsip yang

²⁶Ibid., h. 2.

demikian itu sifatnya terbuka dan untuk menghindari kesulitan dirumuskan secara negatif.²⁷ Hal tersebut dapat dipahami mengingat bahwa faktor teknologi yang terus berkembang disamping perlunya diciptakan iklim yang kondusif bagi kegiatan penemuan di bidang teknologi.

d. Hak dan Kewajiban Pemegang Paten

Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang atau pemiliknya untuk melaksanakan patennya secara perusahaan baik sendiri maupun dengan memberikan persetujuannya kepada orang lain.²⁸ Pemberian hak tersebut sekaligus perlindungan hukum selama jangka waktu tertentu. Dengan perlindungan tersebut pemegang paten bukan saja memperoleh semacam jaminan tetapi sekaligus memiliki dasar untuk mempertahankan haknya.

Mengenai hak tersebut, Undang-undang Paten mengatur dalam Pasal 17 :

- (1) Pemegang Paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya :
 - a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten;

²⁷Bambang Resowo (II), Op.Cit., h. 16.

²⁸Pasal 1 ke 1 UU Paten

b. Dalam hal paten proses : menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melakukan impor sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hanya berlaku terhadap impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Dengan demikian pemegang Paten memiliki hak eksklusif sebagai berikut :²⁹

- (a) bila materi pokok suatu paten merupakan produk, untuk mencegah pihak ketiga yang tidak mempunyai ijin dari pemilik untuk melakukan tindakan-tindakan : perbuatan, pemakaian, penawaran untuk menjual, penjualan, atau pengimpor produk tersebut untuk tujuan-tujuan sebagaimana tersebut diatas;
- (b) bila materi pokok suatu paten merupakan proses, untuk mencegah pihak ketiga (yang tidak mempunyai ijin pemilik). Melakukan tindakan memakai proses itu, dan tindakan pemakaian, penawaran untuk menjual, penjualan atau pengimpor untuk tujuan-tujuan tersebut diatas, sedikit-sedikitnya, produk yang diperoleh langsung melalui proses itu.

Pasal 18

- (1) Pemegang Paten wajib melaksanakan patennya di wilayah Negara republik Indonesia
- (2) Dikecualikan dari kewajiban sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) apabila pelaksanaan paten tersebut secara ekonomi hanya layak dibuat dengan skala regional.
- (3) Pengkecualian sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) hanya dapat disetujui Kantor Paten apabila diajukan permintaan tertulis oleh pemegang

²⁹Ringkasan Eksekutif, Presentasi Pada Proyek Pelatihan Mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual Indonesia-Australia, FH Unair, Surabaya, 10 - 25 September 1996, h. 28.

- Paten dengan disertai alasan dan bukti-bukti yang diberikan oleh instansi yang berwenang.
- (4) Syarat-syarat mengenai pengkecualian dan tata cara pengajuan permintaan tertulis sebagai dimaksud dalam ayat (3) diatur lebih lanjut dengan pengaturan pemerintah.

Pasal 19 menentukan :

Untuk pengelolaan pelaksanaan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau pemegang lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

Dengan melihat ketentuan Pasal 17, 18 dan Pasal 19 Undang-undang Paten, dapat diketahui bahwa hak eksklusif tersebut meliputi perlindungan terhadap pelanggaran atau pembajakan dan kemungkinan untuk mengalihkan atau memberikan lisensi atas haknya kepada orang lain.

Hak eksklusif yang diberikan oleh negara tersebut dibatasi ruang lingkupnya dengan beberapa ketentuan :

- (a) Lisensi wajib yang diatur dalam Pasal 81 - 93 Undang-undang Paten. Lisensi wajib dapat diberikan kepada pihak ketiga jika pihak ketiga dapat membuktikan bahwa penemuan yang dipatenkan tidak melaksanakan atau belum memenuhi kebutuhan di dalam negeri, secara memadai.

(b) Pemerintah dapat melaksanakan sendiri paten yang bersangkutan dengan alasan demi pertahanan dan keamanan negara. Ketentuan tersebut diatur dalam Pasal 104 - 108 Undang-undang Paten.

Pemegang paten yang bersangkutan dapat imbalan yang wajar bagi pelaksanaan patennya oleh pemerintah : Keputusan pemerintah tersebut bersifat final, menegenai imbalan yang besarnya tidak disetujui oleh pemegang paten dapat mengajukan gugatan perdata ke Pengadilan Negeri, pelaksanaan lebih lanjut diatur dengan peraturan pemerintah.

B. Perlindungan Hukum Bagi Penemu dan pemegang Paten Atas Penemuan Di Bidang Paten Sederhana di Indonesia

1. Permintaan Paten

Untuk memperoleh perlindungan hukum atas suatu penemuan, pemohon harus mengajukan permintaan paten. Terdapat dua macam paten :

1. Paten biasa

2. Paten sederhana

ad.1. Paten biasa prosesnya lama yaitu maksimal 5 (lima) tahun, biayanya lebih tinggi dari paten sederhana, selama jangka waktu paten (20 tahun) harus membayar biaya pemeliharaan, jumlah klaim tidak dibatasi.

ad.2. Paten sederhana, prosesnya relatif singkat, biayanya lebih rendah, selama jangka waktu paten sederhana (10 tahun) tidak membayar biaya peme-

liharahan. Jumlah klaim hanya 1 (satu) buah. Paten sederhana diberikan bagi penemuan sederhana yang kemajuan teknologinya kurang dibandingkan dengan kemajuan teknologi pada penemuan biasa atau standar. Pada paten sederhana ini tidak perlu dipenuhinya syarat tidak adanya dugaan terjadi kemajuan teknologi bagi (*non Obviousness*) menurut ukuran baku.³⁰

Paten sederhana diberikan untuk penemuan sederhana (*utility model*) yang mana penemuan tersebut mempunyai langkah inventif yang kurang dibandingkan dengan penemuan biasa atau standar. Pada hakikatnya perlindungan hukum atas penemuan sederhana dimaksudkan untuk menolong warga masyarakat agar berhasrat melakukan usaha penemuan di bidang teknologi.

Tentang paten sederhana ini Pasal 6 Undang-undang Paten menentukan :

Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk Paten Sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

³⁰Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian, Akademika Presindo, Jakarta, 1987, h. 15-16.

Sementara itu, Pasal 109 menentukan :

Kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk Paten Sederhana, ketentuan lain mengenai Paten sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini berlaku pula untuk Paten Sederhana.

Permintaan paten atas suatu penemuan dapat diajukan ke Kantor Paten dengan menyerahkan spesifikasi paten atau disebut pula dokumen permintaan paten. Sebagaimana yang diatur dalam Pasal 30 Undang-undang Paten Dokumen permintaan paten tersebut harus memuat ;³¹

- a. Surat permintaan untuk memperoleh hak paten;
- b. Uraian penemuan,
- c. Klaim,
- d. Gambar penemuan (satu atau lebih bila ada),
- e. Abstrak penemuan,
- f. Surat kuasa apabila permintaan dilalui melalui konsultan paten
- g. Surat pernyataan pengalihan/penyerahan hak atas penemuan dari penemu kepada orang yang mengajukan permintaan paten,
- h. Dokumen prioritas apabila diajukan dengan hak prioritas.

ad.a. Surat permintaan paten harus memuat ;³²
- Tanggal, bulan, dan tahun surat permintaan

³¹Arry A. Sigit (I), Perlindungan Paten (Prosedur Pengajuan Permintaan Paten, Dampaknya Bagi Pengembangan Industri Nasional dan Peranan Penegak Hukum dalam Penyelenggaraan Sistem Paten, Direktorat Paten - Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Department Kehakiman RI, h. 57.

³²Arry A. Sigit (I), "Prosedur Penerimaan dan Pemeriksaan Formal Permintaan Paten" dalam Sistem Paten Pedoman Praktek dan Alih Teknologi, Oleh Amir Famuntjak dkk, Jambatan, Jakarta, 1994, h. 76.

- Nama dan alamat orang yang mengajukan (satu atau lebih)
- Judul penemuan
- Nama dan alamat konsultan paten (apabila menggunakan konsultan paten)
- Jenis paten yang dimintakan, paten sederhana atau paten.

Keterangan :

- Untuk keseragaman dalam rangka mempermudah pihak-pihak yang mengajukan permintaan paten dan kantor paten (Dit Paten, Dit HCPM, sebagai instansi yang diberi tugas oleh pemerintah dalam hal pemberian paten), mengajukan surat permintaan harus diwujudkan dalam mengisi formulir permintaan paten (No 001 atau 001A) yang telah disediakan secara cuma-cuma oleh kantor paten.
- Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan akan diisi oleh petugas di kantor paten untuk menghindari kekeliruan, mengingat bahwa dalam hal paten dikenal beberapa macam tanggal yang bagi orang awam cukup membingungkan bila hasur diisi sendiri.
- Judul penemuan dalam formulir ini harus sama dengan yang ada dalam deskripsi (uraian penemuan) dan abstrak.
- Sementara belum ada ketentuan yang lebih lanjut, disarankan agar seorang konsultan paten hanya, bekerja pada 1 (satu) badan hukum tertentu. Hal ini tidak lain dimaksudkan untuk menghindari terjadinya conflict of interest di kemudian hari.

ad.b. Uraian penemuan adalah penulisan secara lengkap dan jelas dari suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang yang ahli di bidangnya dan mencakup :

- Judul penemuan, yang harus dinyatakan secara singkat dan jelas, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian yang sesuai dengan judul dalam surat permintaan (mengenai judul diuraikan dengan lebih panjang lebar, spelling).
- Bidang teknik penemuan, yang secara ringkas menunjukkan inti penemuan yang perlindungan patennya dimintakan.

- Latar belakang penemuan, yang menjelaskan hal-hal berguna untuk pemahaman uraian dan penelusuran dokumen.
- Dalam latar belakang penemuan ini, diterangkan tentang paten atau teknologi serupa yang dilengkapi dengan kekurangan dan atau kerugiannya dibandingkan dengan penemuannya sekarang.
- Uraian rinci tentang penemuan, yang :
 - Menunjukkan kekhususannya dibandingkan dengan penemuan-penemuan terdahulu.
 - Menjelaskan dengan singkat tentang gambar-gambar yang ada.
 - Mencakup sekurang-kurangnya satu cara pemanfaatan penemuan tersebut, tidak berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.³³

Keterangan :

- Apabila suatu permintaan paten berkaitan dengan permintaan prioritas (yang pernah diajukan di negara lain), perlu diketahui bahwa judul, deskripsi, klaim, dan abstrak penemuan yang dipersyaratkan untuk disampaikan kepada kantor paten bukan semata-mata yang merupakan terjemahan harafiah atas permintaan prioritas tersebut, melainkan dalam bentuk judul, deskripsi, klaim, dan abstrak yang telah diolah lebih lanjut dan sesuai dengan ketentuan yang telah ditetapkan dengan syarat utama : inti penemuan yang diungkapkan dan yang dimintakan perlindungan patennya tidak berubah (baik pengertian maupun ruang lingkungannya).
- Dengan demikian judul dalam permintaan paten yang diajukan di Indonesia boleh saja tidak betul-betul sama dengan yang ada dalam permintaan prioritas, tetapi yang penting, dalam permintaan paten yang diajukan di Indonesia tersebut, judulnya harus dapat secara jelas dan ringkas menunjukkan inti dalam bidang teknik penemuan yang perlindungan patennya dimintakan.

ad.c. Klaim adalah bagian-bagian tertentu dari penemuan yang dimintakan perlindungan dan belum pernah ada sebelumnya. Beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam penulisannya adalah :³⁴

³³Ibid., h. 77.

³⁴Ibid., h. 78.

- Jumlahnya
- Tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat berisi tabel atau matematika.
- Tidak boleh berisi kata-kata yang sifatnya meragukan.

Sebagaimana telah dikemukakan bahwa secara teoritis yang dilindungi oleh UU Paten adalah klaim yang diajukan didalam permohonan Paten. Sementara itu UU No. 6/1989 maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan secara jelas pengertian mengenai klaim tersebut.

Secara sederhana, klaim dirumuskan sebagai cakupan atau batas sebagai pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan yang bersangkutan.³⁵ Dengan demikian masalah klaim ini berkaitan erat dengan masalah luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan.

Luasnya perlindungan paten ini mempunyai arti penting ditinjau dari dua segi ;³⁶
Pertama, dari segi ekonomi berkaitan erat dengan masalah persaingan. Tidak jarang terjadi, lebih dari seorang pemohon mendaftarkan penemuannya pada kantor paten negara tertentu untuk penemuan yang mirip satu dengan yang lain. Secara yuridis

³⁵Insan Budi Maulana (1), Op.Cit., h. 15.

³⁶Peter Makhmud Mz, Op, cit., h. 6.

pemohon pertama kali yang diterima. Dengan diberikan paten pada pemohon pertama, maka tertutup kemungkinan bagi pemohon lain untuk mendayagunakan penemuannya yang mirip tersebut, kecuali berdasarkan lisensi dari pemilik paten. Namun kemungkinan tersebut sangatlah janggal karena ia harus mengeluarkan biaya ekstra untuk mendayagunakan "penemuannya sendiri". Jalan lain yang dapat ditempuh oleh pemohon yang ditolak adalah melakukan modifikasi terhadap penemuannya.

Kedua, dari segi alih teknologi tujuan utama dari sistem paten adalah pengungkapan penemuan. Dengan adanya pengungkapan penemuan diharapkan terjadi modifikasi terhadap penemuan sehingga dimungkinkan terjadi alih teknologi.

Disinilah letak pentingnya penemuan jangkaan luasnya perlindungan paten atas suatu penemuan. Dengan demikian dapat ditentukan seberapa jauh modifikasi tidak dipandang sebagai suatu pelanggaran terhadap undang-undang paten.

- ad.d. Gambar penemuan adalah gambar teknik dari penemuan yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan, dan;
- Hanya diperbolehkan memuat tanda-tanda dengan huruf atau angka, tidak dengan tulisan kecuali bila perlu;

- Khusus untuk varietas tanaman dapat berupa foto berukuran A4 yang dengan jelas memperlihatkan bentuk dan warna.³⁷

Keterangan :

- Seandainya ada lebih 1 (satu) gambar disertakan, harap tidak lupa untuk mengusulkan salah satu nomor gambar yang ingin disertakan dalam abstrak yang akan diumumkan oleh kantor paten.
- Sebaiknya gambar yang dipilih untuk disertakan dalam abstrak dapat betul-betul menunjang penjelasan penemuan dalam abstrak.

ad.e. Abstrak penemuan adalah uraian singkat dari penemuan yang :

- Harus dimulai dengan judul yang sesuai dengan judul penemuan,
- Dapat dilengkapi dengan gambar, rumus kimia atau matematika yang sesuai,
- Secara ringkas (tidak lebih dari 200 kata), menjelaskan inti penemuan.³⁸

Keterangan :

- Walaupun batasan minimum jumlah kata dalam abstrak belum diatur lebih lanjut, sangat disarankan agar abstrak tidak hanya terdiri dari 30 - 50 kata (\pm 4 - 6 baris).
- Uraian dalam abstrak sebaiknya langsung menunjuk tentang inti penemuan dan tidak perlu didahului dengan kata-kata "Penemuan ini berkaitan dengan...." atau "yang saya temukan adalah...".

ad.f. Surat kuasa bagi konsultan paten.³⁹

- Harus ditandatangani oleh yang berhak atas penemuan yang bersangkutan.
- Hanya dapat diberikan kepada konsultan yang terdaftar di kantor paten.

³⁷Arry A. Sigit (II), Op. cit., h. 79.

³⁸Ibid.

³⁹Ibid., h. 80.

Keterangan :

- Pemberian kuasa tidak semata-mata ditunjukkan kepada badan hukum tertentu melainkan menyebut dan menunjuk dan menyebutkan nama konsultan-konsultan paten yang ada dalam badan hukum tersebut.
- Sesuai dengan Undang-undang Paten maka dalam surat kuasa hal-hal berikut ini agar diperhatikan :
 - Pemakaian istilah octrooi tidak diperkenankan;
 - Pemakaian istilah patent diharapkan dapat segera dikoreksi dalam formulir-formulir yang selanjutnya (paling lambat sampai 1 Agustus 1992);
 - Pengajuan permintaan paten ditujukan kepada kantor paten dalam hal ini kepada Direktorat Paten, Direktorat Hak Cipta, Paten dan Merek, Departemen Kehakiman;
 - Mengingat bahwa bagian yang seharusnya ditandatangani oleh pemberi kuasa adalah yang berbahasa Indonesia, maka bagi yang belum melaksanakan hal ini dianjurkan untuk segera membuat agar terjemahan bahasa Inggris dari surat kuasa ada pada 1 (satu) muka dengan yang bahasa Indonesia (paling lambat sampai 1 Agustus 1992).
 - Koreksi berupa tip-ex, coretan dan sejenisnya baik dalam surat kuasa maupun dalam dokumen lainnya sebaiknya dihindarkan untuk menjamin keautentikan dokumen tersebut;
 - Nama dan jabatan yang diberi kuasa.

Catatan :

- Surat kuasa yang diserahkan kepada kantor paten tidak perlu dibubuhi legalisasi oleh notariat ataupun pejabat KBRI setempat, melainkan cukup dilegalisasi oleh kantor pos di Indonesia karena berkaitan dengan pemakaian bea materai.

ad.g. Surat pengalihan/penyerahan hak atas penemuan.⁴⁰
 Surat ini berupa surat pernyataan pengalihan (penyerahan) hak dari penemu kepada orang yang mengajukan permintaan paten yang harus mencakup:

⁴⁰Ibid., h. 81.

- Nama pihak yang memberikan (penemu-penemu) dan yang menerima pengalihan hak,
- Ditandatangani oleh semua penemu dan penerima,
- Alasan pengalihan hak,
- Batasan (lingkup) hak yang dialihkan,
- Apabila yang disampaikan kepada kantor paten hanya berupa copy pengalihan hak maka sebelumnya copy tersebut harus disahkan oleh notaris atau staf yang berwenang di KBRI setempat,
- Declaration of entitlement yang tidak disertai dengan asgnment atau pernyataan bahwa para penemu merupakan karyawan di perusahaan yang bersangkutan belum dapat dianggap sebagai pemenuhan persyaratan.

ad.h. Dokumen prioritas mencakup :⁴¹

- Tanggal dan nomor prioritas permintaan paten,
- Negara asal permintaan paten,
- Deskripsi, klaim, abstrak bila ada dan gambar yang pertama kali diajukan,
- Bukti pengesahan dokumen prioritas.

Keterangan :

- Sebagaimana yang diatur dalam pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991, untuk sementara bukti prioritas yang dilampirkan dapat berupa salinan surat permintaan paten yang pertama kali berikut permintaan pengesahan salinan tersebut.
- Bukti prioritas yang asli harus segera diserahkan kepada Kantor Paten selambat-lambatnya 2 buah setelah pemberian oleh kantor paten.
- Terjemahan dokumen prioritas yang bukan bahasa Inggris harus diserahkan selambat-lambatnya pada saat diajukan permintaan pemeriksaan substantif paten.

Persyaratan fisik sebagaimana dirinci di bawah ini wajib dipenuhi pula oleh suatu dokumen permintaan paten untuk memudahkan proses publikasi, perdokumentasian dan penyimpanannya :

⁴¹Ibid

- (1) Dari setiap lembar kertas, hanya salah satu mukanya saja yang boleh dipergunakan untuk penulisan uraian, klaim dan abstrak.
- (2) Uraian penemuan, klaim dan abstrak diketik dalam lembaran kertas yang terpisah dengan ukuran A-4 (29,7cmx21cm) yang berat minimumnya 80 gram dan dengan jarak sebagai berikut :
 - dari pinggir atas 2 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir bawah 2 cm (maksimum 3 cm)
 - dari pinggir kiri 2,5 cm (maksimum 4 cm)
 - dari pinggir kanan 2 cm (maksimum 3 cm)
- (3) Kertas A-4 tersebut harus dapat ditebuk, kuat, berwarna putih, rata, tidak mengkilat dan pekaianya harus dilakukan dengan menempatkan sisi-sisinya yang pendek di bagian atas dan bawah (kecuali bila dipergunakan untuk gambar).
- (4) Setiap lembar uraian dan klaim diberi nomorurut menurut angka Arab pada bagian tengah atas.
- (5) Di pinggir kiri dari pengetikan uraian dan klaim, setiap lima barisnya diberi nomor baris yang selalu dimulai dari awalnya tiap halaman baru.
- (6) Pengetikan harus dilakukan dengan menggunakan warna hitam dengan ukuran antara baris 1,5 spasi dan dengan huruf yang ukuran tinggi minimum huruf besarnya adalah 0,21 cm.
- (7) Tanda-tanda dengan garis, rumus-rumus kimia atau matematika dan tanda-tanda tertentu dapat ditulis dengan tangan atau dilukis.
- (8) Gambar harus dibuat dengan tinta hitam pada kertas gambar putih dan kertas kalkir tidak berwarna, masing-masing dengan ukuran A-4 yang berat minimumnya 100 gram dan dengan jarak sebagai berikut :
 - dari pinggir atas : 2,5 cm
 - dari pinggir bawah : 1,0 cm
 - dari pinggir kiri : 2,5 cm
 - dari pinggir kanan : 1,5 cm
- (9) Pengajuan permintaan paten harus dilakukan dalam rangkap 3 (tiga) kecuali bila ditentukan lain, 2 (dua) diantara tiga rangkap tersebut harus merupakan dokumen yang asli.

Keterangan :

Sesuai dengan kebutuhan kantor paten, jumlah rangkap tiap dokumen permintaan paten dapat dirinci sebagai berikut :

- formulir permintaan paten : 2 rangkap
 - deskripsi : 3 rangkap
 - klaim : 3 rangkap
 - abstrak : 3 rangkap
 - gambar : 3 rangkap
 - deskripsi, klaim, abstrak dan gambar dalam bahasa Inggris : 2 rangkap.
 - sertifikat penyimpanan jasad renik : 3 rangkap
 - bukti dan dokumen prioritas : 1 rangkap
 - terjemahan halaman 1 bukti prioritas : 3 rangkap
 - terjemahan bukti dan dokumen prioritas yang bukan berbahasa Inggris ke dalam bahasa Inggris : 2 rangkap
 - surat kuasa : 1 rangkap
 - surat pernyataan pengalihan/penyerahan hak atas penemuan: 1 rangkap
- (10) Seluruh dokumen permintaan paten harus dapat didokumentasikan dengan mudah.
- (11) Seluruh dokumen permintaan paten yang diajukan tidak boleh dalam keadaan sobek, terlipat ataupun rusak.
- (12) Setiap istilah yang digunakan dalam uraian, klaim, abstrak dan gambar harus sama.⁴²

Persyaratan yang telah dikemukakan secara rinci di atas, disebut persyaratan administrasi dan fisik atau persyaratan formal.

Persyaratan formal untuk paten sederhana tidak ada perbedaan dengan persyaratan yang harus dipenuhi pada permintaan paten. Persyaratan pengajuan permintaan paten sederhana diatur dalam Keputusan Menteri Kehakiman Republik Indonesia Nomor : M-01.H.C.02.10 Tahun 1991.

⁴²Ibid., h. 84.

Berkaitan dengan diajukannya suatu permintaan paten, ada hal yang perlu diperhatikan :⁴³

Tanggal pengajuan permintaan paten (receiving date) yaitu tanggal saat diterimanya suatu permintaan paten pada kantor Paten Depkeh RI. Apabila berdasarkan pemeriksaan formal yang segera dilakukan dianggap sudah memenuhi persyaratan, maka tanggal pengajuan suatu permintaan paten dapat sama dengan tanggal penerimaan paten (filing date). Namun apabila belum dipenuhisiyarat administrasi dan fisik di atas, maka tanggal pada saat dilengkapinya kekurangan tersebut dianggap sebagai tanggal penerimaan permintaan paten (filing date). Dengan demikian kelengkapan syarat formal memberi efek pada pemberian pada tanggal penerimaan permintaan paten (filing date). Tanggal ini merupakan tanggal penting bagi masa perlindungan paten yang bersangkutan. Disamping itu pula syarat ini penting untuk menentukan dapat tidaknya dilakukan pemeriksaan substansi.

Pasal 33 sampai dengan Pasal 36 Undang-undang Paten menentukan jangka waktu pemenuhan kekurangan persyaratan administratif dan fisik, yaitu 3 (tiga) bulan terhitung sejak tanggal pemberitahuan kekurangan tersebut oleh Kantor Paten dan dapat diperpanjang lagi waktunya 3 (tiga) bulan apabila jangka waktu 3 (tiga) bulan pertama belum dipenuhi.

Apabila ketentuan di atas masih belum dapat dipenuhi, Kantor Paten dapat menjatuhkan sanksi sebagai berikut :

⁴³Surjono. A.M., Sistem Paten di Indonesia, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996. h. 5 - 6.

1. Penundaan Pengumuman Permintaan Paten,
2. Pengunduran tanggal penerimaan permintaan paten,
3. Dianggap ditarik kembali,
4. Tidak dapat diperiksa secara substantif.⁴⁴

Suatu permintaan disamping harus memenuhi persyaratan formal di atas juga harus memenuhi syarat absolut sebagaimana Pasal 2 menentukan :

- (1) Paten diberikan untuk penemuan yang baru, mengandung langkah inventif dan dapat diterapkan dalam industri.
- (2) Suatu penemuan mengandung langkah inventif, jika penemuan tersebut bagi seseorang yang mempunyai keahlian biasa mengenai teknik merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.
- (3) Penilaian bahwa penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Untuk permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas Pasal 29 Undang-undang Paten menentukan :

- (1) Permintaan paten yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat permintaan paten, permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana yang dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

⁴⁴Arry A. Sigit., Op. cit., h. 13

- (3) Apabila syarat sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2) tidak dipenuhi, permintaan paten tidak dapat diajukan dengan menggunakan hak prioritas.

Namun apabila waktu pengajuan permintaan tersebut telah mendesak, maka untuk sementara bukti prioritas yang dilampirkan adalah seperti yang diatur dalam Pasal 42 dan 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 :

Pasal 42

- (1) Dalam hal permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, selain pemenuhan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 4, permintaan paten wajib dilengkapi salinan surat permintaan untuk mendapatkan paten yang diajukan pertama kali di negara lain.
- (2) Salinan surat permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah salinan yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang menerima permintaan paten untuk pertama kali.

Sementara Pasal 4 menentukan :

Permintaan Paten terdiri dari :

- a. Surat permintaan untuk mendapatkan paten;
- b. Deskriptif tentang penemuan;
- c. Satu atau lebih klaim yang terkandung dalam penemuan;
- d. Satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
- e. Abstraksi tentang penemuan.

Pasal 43

- (1) Dalam hal salinan yang disahkan, sebagaimana dimaksud dalam pasal 42 ayat (2) tidak akan dapat dipenuhi dalam jangka waktu sebagaimana ditentukan dalam pasal 29 ayat (2) Undang-undang Paten, maka permintaan paten dapat dilakukan dengan menyampaikan bukti salinan surat permintaan paten yang

pertama kali disertai bukti permintaan pengesahan atas salinan tersebut.

- (2) Penyampaian kelengkapan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dianggap sebagai pemenuhan ketentuan pasal 29 (2) Undang-undang Paten.

Pasal 29 ayat (2) Undang-undang Paten :

- (1) Permintaan yang diajukan dengan menggunakan hak prioritas sebagaimana diatur dalam konvensi internasional mengenai perlindungan paten yang diikuti oleh Negara Republik Indonesia, harus diajukan dalam waktu dua belas bulan terhitung sejak tanggal permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang juga ikut serta dalam konvensi tersebut.
- (2) Dengan tetap memperhatikan ketentuan Undang-undang ini mengenai syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam surat permintaan paten, permintaan paten dengan hak prioritas sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) wajib dilengkapi dengan salinan surat permintaan paten yang pertama kali yang disahkan oleh pihak yang berwenang di negara yang bersangkutan dalam waktu enam bulan terhitung sejak tanggal surat permintaan tersebut, dengan ketentuan bahwa seluruhnya tidak melampaui batas waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1).

Nampak bahwa ketentuan yang tertuang dalam Pasal 43 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 memberi jalan keluar bagi kesulitan yang dihadapi pemohon berkaitan dengan bukti prioritas. Sudah sewajarnya kemudahan pemohon merupakan hal yang perlu dipertimbangkan, tanpa mengesam-pingkan kewajiban-kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon.

Mengenai tata cara permintaan paten, Azmi Dahlan menguraikan :⁴⁶

⁴⁶Azmi Dahlan (I), Persyaratan Substantif Agar Dapat Diberikannya Suatu Paten Atas Penemuan, Bahan Pelatihan Hukum Paten, Unair., Surabaya, 10 - 19 Januari, h. 1-2.

Sesudah dipenuhinya administrasi sebagaimana telah diuraikan di atas, selanjutnya permintaan paten tersebut diklasifikasikan sesuai dengan bidang teknologi yang dimaksud berdasarkan klasifikasi Paten Internasional (IPC). Dokumen paten kemudian diserahkan ke bagian pengumuman untuk diumumkan secara luas kepada masyarakat. Hal tersebut merupakan pengumuman pertama dari seluruh prosedur permintaan paten. Pengumuman kedua akan dilakukan setelah paten diterima atau ditolak, langkah berikutnya adalah penelusuran. Penelusuran ini akan menghasilkan laporan penelusuran yang melihat kebaruan dari penemuan (novelty). Laporan ini akan kembali diuji oleh masyarakat, bila laporan penelusuran negatif yang artinya kebaruan penemuan kurang meyakinkan, pemohon paten dapat melakukan perbaikan-perbaikan agar menyempurnakan kebaruan penemuannya. Namun perbaikan tersebut tidak akan mengubah klaim di luar lingkup perlindungan yang dimintakan paten.

Hal lain yang perlu dipahami, Undang-undang Paten menentukan bahwa bila pemohon berdomisili di luar negeri maka pengajuan permintaan paten harus dilakukan melalui konsultan paten.

Bila pemohon adalah warga negara Indonesia atau berdomisili di Indonesia maka pengajuan permintaan paten dapat dilakukan baik secara langsung ataupun melalui konsultan paten.

2. Pemeriksaan dan Pemberian Paten

Pada umumnya dikenal 2 jenis sistem pemberian paten, yaitu sistem pemberian paten tanpa pemeriksaan dan sistem pemberian paten dengan pemeriksaan.

Dari dua sistem pemberian tersebut, masing-masing mempunyai kelebihan dan kekurangan.

Pada sistem pemberian paten tanpa pemeriksaan, pemohon hanya melalui satu kali prosedur administrasi. Namun demikian tanpa adanya pemeriksaan substansi akan menimbulkan ketidakpastian.⁴⁷ Ketidakpastian itu dalam hal apakah penemuan yang diajukan itu dapat diberikan paten atau tidak, apakah paten yang diberikan mempunyai kekuatan berlaku, apakah penemuan itu memenuhi syarat sebagai penemuan yang sesungguhnya.

Pada sistem pemberian paten dengan pemeriksaan substansi, tidak sederhana diperlukan kelengkapan sarana teknis dan administrasi, sumber daya manusia yang potensial. Sarana teknis berupa bahan-bahan tertulis untuk mengetahui state of the art pada waktu tertentu dan bagian teknologi tertentu sebagai pembandingan seperti dokumen paten, buku ilmu pengetahuan dan majalah teknologi.

Sistem pemberian paten dengan pemeriksaan terbagi menjadi 2 kelompok yaitu :⁴⁸

⁴⁷Harsono Adisumarto, Op.cit., h.30.

⁴⁸Ibid., h. 31.

1. Sistem pemeriksaan langsung/otomatis.

Pada sistem pemeriksaan ini, pemohon mengajukan permintaan paten dalam satu kali prosedur administrasi dan akan memperoleh hasil akhir apakah paten itu akan diterima atau ditolak.

2. Sistem pemeriksaan yang ditunda atau prosedur bertahap.

Dalam sistem ini, pemohon harus melewati 2 prosedur permintaan yaitu permintaan pendaftaran dan permintaan pemeriksaan.

Selanjutnya Pasal 55 Undang-undang Paten menentukan:

- (1) Permintaan pemeriksaan atas permintaan paten harus diajukan kepada kantor paten secara tertulis dan dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Permintaan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah pemeriksaan yang berifat substantif.
- (3) Bentuk dan syarat-syarat permintaan pemeriksaan diatur lebih lanjut oleh menteri.

Berdasarkan bunyi pasal di atas dan dikaitkan dengan ketentuan Pasal 30, jelaslah bahwa undang-undang paten menggunakan sistem pemeriksaan ditunda. Sedangkan pasal 56 menentukan batas maksimal adalah 3 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten, pemohon harus mengajukan permintaan pemeriksaan substantif.

2.1. Pemeriksaan Formalitas.

Setelah spesifikasi paten diajukan ke kantor paten, dokumen permintaan paten akan diperiksa :⁴⁹

- Persyaratan administratif, yaitu pengajuan permintaan paten tersebut harus dibuat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar sejumlah biaya yang besarnya telah ditetapkan.
- Persyaratan fisik, yaitu persyaratan tentang ukuran kertas yang digunakan untuk pembuatan deskripsi, berat kertas, format pengetikan, format gambar, dan lain-lain yang telah diuraikan sebelumnya.

Apabila ada persyaratan yang dianggap kurang maka pemohon diberi surat pemberitahuan untuk melengkapi dalam jangka waktu tertentu.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bila persyaratan formalitas sudah dipenuhi maka permintaan paten diberi/ditetapkan tanggal penerimaannya (*filing date*). Dengan demikian, tanggal pengajuan suatu permintaan paten dapat sama dengan tanggal penerimaannya bila saat pengajuan semua persyaratan formalitas sudah dipenuhi.

Tanggal penerimaan sangat penting karena :⁵⁰

1. Mulai tanggal tersebut ditentukan kapan pengumuman (publikasi) permintaan paten mulai dilakukan.
2. Mulai dihitungnya jangka waktu hak prioritas (1 tahun setelah tanggal penerimaan).
3. Mulai dihitungnya jangka waktu paten.
4. Tanggal mulai ditetapkannya kebaruan suatu penemuan.

⁴⁹Surjono A.M., Op.cit., h.4
⁵⁰Ibid., h. 5.

2.2. Kesatuan Penemuan (*Unity of Invention*)

Pasal 24 Undang-undang Paten menentukan bahwa permintaan hanya berisi 1 (satu) penemuan saja. Pemeriksaan tentang apakah suatu permintaan mengandung satu atau lebih penemuan, akan dilakukan pada saat dilakukan pemeriksaan substantif.⁵¹ Hal tersebut karena penelaahan tentang penemuan yang diklaim merupakan masalah yang substantif sifatnya dan memerlukan keahlian tersendiri.

Yang dimaksud dengan permintaan paten mengandung 1 (satu) penemuan adalah permintaan paten yang klaim atas penemuannya terdiri dari :⁵²

- a. Klaim mandiri (*independent claim*) mengenai produk, klaim mandiri mengenai penggunaan produk; atau
- b. Klaim mandiri mengenai proses, klaim mandiri mengenai alat atau mesin khusus yang diperlukan untuk menjalankan proses; atau
- c. Klaim mandiri mengenai produk, klaim mandiri proses untuk pembuatan produk, dan klaim mandiri mengenai alat atau mesin yang diperlukan untuk menjalankan proses tersebut.

⁵¹ *Ibid.*, h. 14.

⁵² *Ibid.*, h. 15.

2.3. Pengumuman Permintaan Paten

Setelah tanggal penerimaan permintaan paten ditetapkan maka permintaan paten tersebut akan diumumkan. Pengumuman permintaan paten ini mempunyai peranan penting karena :⁵³

1. Memberikan pengumuman tentang suatu permintaan paten kepada masyarakat yang berkepentingan dalam bidang teknologi yang bersangkutan.
2. Memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk mengajukan sanggahan atas permintaan paten tersebut.

Dengan adanya pengumuman permintaan paten ini dapat dikatakan undang-undang paten memakai sistem oposisi.⁵⁴ Dengan sistem oposisi dapat dicegah kesalahan untuk menilai penemuan yang bersangkutan dengan penemuan yang sudah ada sebelumnya (*state of the art*). Di samping itu pula, pengungkapan (*disclosure*) penemuan lebih cepat yang dengan demikian akan lebih merangsang cepatnya pengembangan ilmu dan teknologi.

Selanjutnya secara lebih rinci, Azmi Dahlan mengemukakan :

1. Untuk menolak permintaan paten bila dokumen paten yang diajukan mengandung subyek yang tidak dapat diberi paten atau tidak memenuhi ketentuan-ketentuan terutama Pasal 2, 3, dan 5 Undang-undang Paten;

⁵³Harsono Adisumarto, Op. cit., h. 31.

⁵⁴Ibid., h. 6 - 7.

2. Sebaliknya, untuk memberi paten yang mempunyai kualitas baik dengan batas klaim yang jelas sehingga pemilik paten dan pihak ketiga dapat mengenal lingkup perlindungan patennya;
3. Untuk mencegah publikasi paten yang tidak mengungkapkan secara jelas penemuan yang dimintakan perlindungan, sebab dokumen seperti itu tidak memiliki nilai teknis.⁵⁵

2.4. Pemeriksaan Substantif Paten

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1991 menentukan tujuan pemeriksaan substantif adalah untuk menentukan apakah penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten.

Pasal 56 Undang-undang Paten menentukan, permintaan untuk dilakukan pemeriksaan substantif harus dilakukan paling lambat 3 tahun sejak tanggal penerimaan permintaan paten, tetapi tidak lebih awal dari tanggal berakhirnya pengumuman. Sedangkan pengumuman berlangsung selama 6 bulan menurut ketentuan pasal 48.

Terhadap pemeriksaan Paten Sederhana langsung dilakukan pemeriksaan substantif tidak seperti dalam hal paten yang harus atas permintaan si penemu atau kuasanya.

⁵⁴Azmi Dahlan, Op. cit., h. 3.

Kalau kita melihat kembali bunyi Pasal 2 Undang-undang Paten yang menentukan syarat substantif suatu penemuan adalah adanya umur kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri, maka tujuan utama pemeriksaan substantif adalah memeriksa unsur-unsur tersebut.

Salah satu unsur penting sebagai penentu diterima atau ditolaknya suatu permintaan adalah unsur kebaruan atau novelty.

Kalau kita menyimak kembali rumusan pasal 2 maupun penjelasannya, masalah kebaruan tidak dirumuskan secara jelas dan tegas. Nampak bahwa undang-undang paten menganut sistem terbuka yaitu merumuskan secara negatif sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sebagai berikut :

Suatu penemuan tidak dianggap baru, jika saat pengajuan permintaan paten :

- a. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam satu tulisan yang sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut atau
- b. Penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain sedemikian rupa sehingga memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Dengan rumusan demikian itu masalah kebaruan ditentukan secara limitatif yaitu diukur dari segi kapan suatu penemuan tidak dianggap baru. Batasannya yaitu tidak lagi dianggap baru kalau penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakannya.

Dari ketentuan tersebut dapat ditafsirkan, ada kemungkinan terjadi suatu penemuan yang dimintakan paten dianggap baru sepanjang belum pernah diumumkan atau penguraian tertulis maupun lisan melalui peragaan tentang penemuan tersebut sebelumnya dan oleh karena itu dapat diberikan paten. Padahal penemuan tersebut secara substansial tidak baru lagi karena sebelumnya telah ada penemuan yang sama namun tidak diumumkan secara yang dirumuskan oleh undang-undang.

Pasal 3 baru menambahkan ketentuan bahwa kebaruan suatu penemuan ditentukan juga oleh ada tidaknya penemuan terdahulu (*prior art*) pada saat permintaan paten diajukan.

Pasal 3 ketentuan baru berbunyi :

- (1) Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut. Tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

- (2) Penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penemuan yang pada saat atau sebelum :
- a. tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 - b. tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Dengan demikian ketentuan tersebut menjadi lebih luas dan memberikan perlindungan yang lebih baik bagi penemu atau pemegang paten yang telah ada sebelumnya yang sama-sama tidak mengumumkan penemuannya kepada khalayak ramai baik dengan tulisan, lisan, maupun dengan peragaan.

Dalam studi hukum paten berlaku prinsip bahwa suatu penemuan dianggap baru apabila penemuan itu bukan merupakan bagian dari *state of the art*. Sedangkan yang dimaksud dengan *state of the art* adalah pengumuman baik secara tertulis atau lisan dengan cara apapun juga sebelum tanggal permohonan paten.⁵⁶

Sebutan lain dari *state of the art* adalah *prior art* yaitu semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (*filing*

⁵⁶Peter Mahmud MZ, Op. cit., h. 3.

date) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.⁵⁷

Pengungkapan suatu penemuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *prior art* apabila penyampaianya melalui tiga cara :⁵⁸

- melalui penguraian penemuan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata lainnya;
- melalui penguraian penemuan dengan kata-kata lisan yang diucapkan di depan umum, pengungkapan seperti itu disebut pengungkapan lisan;
- melalui pemakaian penemuan di depan umum, atau dengan menempatkan masyarakat dalam situasi sehingga setiap anggota masyarakat dapat memakainya, pengungkapan seperti itu merupakan "pengungkapan melalui pemakaian".

Tentang syarat kebaruan ini, Pasal 3 Keputusan Menkeh RI Indonesia Nomor : M-01.H.C.02.10 tahun 1991 menentukan

- (1) Syarat-syarat tentang kebaruan, langkah-langkah inventif dan dapat diterapkan di dalam industri, sebagaimana persyaratan untuk dapat diberikan paten berlaku juga bagi pemberian paten sederhana.

Selanjutnya apabila kita menyimak kembali rumusan Pasal 109 Undang-undang Paten yang menyatakan bahwa kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk paten sederhana, ketentuan lain mengenai paten

⁵⁷ Ringkasan Eksekutif, Op. cit., h. 23.

⁵⁸ Ibid.

sebagaimana diatur dalam Undang-undang Paten (Undang-undang No. 6/1989) berlaku pula untuk paten sederhana.

Dari ketentuan Pasal 109 di atas, dapat ditafsirkan bahwa terhadap paten sederhana juga berlaku *Universal Utility* karena tidak diatur secara khusus tentang hak tersebut. Namun demikian penambahan satu ayat pada pasal 6 (Undang-undang Nomor 13 tahun 1997) menegaskan :

- (2) Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.

Dengan demikian syarat kebaruan yang berlaku bagi paten sederhana adalah : *Local Novelty* dan bukan *Universal Novelty* seperti yang berlaku pada paten biasa.

Persyaratan *langkah inventif* menyiratkan bahwa tidaklah cukup seandainya suatu penemuan yang diklaim itu baru, atau berbeda dari apa yang telah ada dalam *prior art*. Perbedaan itu harus mencakup pula dua ciri khas yaitu :⁵⁹

1. Harus merupakan hal yang bersifat *inventif*, yaitu hasil dari suatu pemikiran yang kreatif;
2. Harus berupa suatu pentahapan/langkah yang tampak (dapat diamati).

⁵⁹Ibid., h. 25.

Dengan demikian, harus ada perbedaan yang tampak dengan jelas antara *prior art* dan penemuan yang diklaim. Itulah sebabnya di beberapa negara, hal tersebut dikategorikan sebagai suatu peningkatan atau kemajuan dari *prior art*. Di samping itu pula peningkatan atau kemajuan itu harus merupakan sesuatu yang bermakna dan mutlak bagi penemuan itu.

Untuk mengkaji sifat perbedaan yang selanjutnya dapat dikategorikan merupakan langkah *inventif*, perlu dipertimbangkan *prior art* yang ada sebagai suatu kesatuan. Penilaian terhadap perbedaan yang mungkin ada itu seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek sebagai berikut :⁶⁰

- masalah apa yang akan dipecahkan;
- bagaimana pemecahan terhadap masalah itu;
- adanya hasil yang terjamin dengan diterapkannya pemecahan itu.

Jika masalah yang akan dipecahkan telah diketahui atau jelas, pemeriksaan akan dilakukan terhadap kebaruan upaya pemecahan masalah yang diklaim. Selanjutnya, jika tidak juga ditentukan adanya langkah yang bersifat *inventif* dalam pemecahan itu, pertanyaannya menjadi apakah hasil yang dicapai itu merupakan

⁶⁰Ibid., h. 25.

sesuatu yang dapat diduga (tampak nyata) sebelumnya atau tidak, atau apakah hasil yang dicapai itu merupakan sesuatu yang mengejutkan, entah karena sifatnya atau karena jangkauannya. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan untuk menilai langkah *inventif* adalah sebagai berikut :⁶¹

- mampu mengajukan/mendefinisikan permasalahannya;
- memecahkannya dengan cara sebagaimana yang diklaim; dan
- dapat meramalkan/memperkirakan hasilnya.

Jika jawaban terhadap masing-masing pertanyaan itu adalah "Ya", maka penemuan yang bersangkutan dapat dianggap tidak mengandung langkah *inventif*. Di lain pihak, jika terdapat jawaban "Tidak" pada salah satu pertanyaan tersebut, maka penemuan yang bersangkutan dapat dianggap mengandung langkah *inventif*.

Selanjutnya suatu penemuan baru dianggap baru dianggap mengandung langkah *inventif*, bagi seseorang yang memiliki keahlian biasa di bidang teknik apa yang dinyatakan sebagai penemuan itu merupakan hal yang tidak dapat diduga sebelumnya.

Kriteria untuk menentukan bahwa penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga, pasal 2 ayat (3) menentukan :

⁶¹ Ibid.

Penilaian bahwa suatu penemuan merupakan hal yang tidak dapat diduga harus dilakukan dengan memperhatikan keahlian yang ada pada saat diajukan permintaan paten atau yang telah ada pada saat diajukan permintaan pertama dalam hal permintaan itu diajukan dengan hak prioritas.

Jadi keahlian yang digunakan sudah ada saat diajukan permintaan paten yang pertama.

Adapun mengenai syarat bahwa penemuan harus dapat diterapkan di bidang industri, dimaksudkan penemuan tersebut dapat diproduksi atau dapat digunakan untuk menghasilkan suatu produk. Jadi dengan demikian penemuan dapat berupa produk atau proses yang dapat dipakai untuk menghasilkan produk. Dalam hal ini pengertian industri mengandung pengertian yang luas termasuk setiap kegiatan fisik yang berciri teknik.⁶²

2.5. Penelusuran

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem pemeriksaan menurut undang-undang paten adalah pemeriksaan ditunda (*deferred examination*) tanpa penelusuran awal (*search*). Oleh karena itu pemeriksa paten tidak melakukan penelusuran awal tetapi dilakukan sekaligus dalam tahap pemeriksaan *substantif*.

⁶²Azmi Dahlan, Op.Cit., h. 7.

Secara umum kegiatan penelusuran dapat dibagi dua, yaitu penelusuran yang dilakukan oleh pemeriksa paten dan penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan penelusuran yang dilakukan pemeriksa paten antara lain :⁶³

1. Penelusuran Kebaruan (*novelty search*)

Penelusuran ini dilakukan hanya untuk mengetahui nilai kebaruan dari penemuan yang sedang diperiksa.

2. Penelusuran Persyaratan untuk dapat dipatenkan (*patentability search*).

Penelusuran ini memiliki lingkup yang lebih luas karena mencakup nilai kebaruan, langkah inventif dan penerapan dalam industri.

3. Penelusuran atas pengetahuan/ilmu/art yang telah ada.

Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui penemuan-penemuan yang sudah ada atau sudah diketahui masyarakat.

⁶³Azmi Dahlan (II), Penelusuran, Makalah Pelatihan Hukum Paten, FH-Uanir, Surabaya, Januari 1996, h. 1.

Sedangkan cara yang digunakan dalam kegiatan penelusuran ini adalah secara manual dan secara elektris/otomatis. Dengan cara manual, pemeriksa dapat langsung mencari dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penemuan yang sedang diperiksa.⁶⁴ Dokumen tersebut dapat berbentuk kertas atau jurnal. Kantor paten saat ini memiliki dokumen paten dalam bentuk kertas yang diperoleh dari Amerika Serikat, Jepang, Korea dan lain-lain.

Cara penyusunan dokumen tersebut adalah :⁶⁵

1. Penyusunan berdasarkan negara asal dokumen;
2. Penyusunan berdasarkan bahasa yang digunakan;
3. Penyusunan berdasarkan kelompok paten (*patent family*);
4. Penyusunan berdasarkan klasifikasi (IPC).

Adapun tujuan utama dilakukannya klasifikasi adalah untuk mempermudah pencariannya kembali (*retrieval*) pada saat dilakukan penelusuran dokumen.⁶⁶ Dengan adanya sistem klasifikasi ini diharapkan penelusuran dokumen yang efektif dapat dilaksanakan.

⁶⁴Ibid., h. 2.

⁶⁵Ibid., h. 3.

⁶⁶Ary A. Sigit. O. cit., h. 15.

Ada 2 tahap penting yang harus dilalui dalam pengklasifikasian suatu dokumen permintaan yaitu :

- a. Mengidentifikasi penemuan yang bersangkutan.
- b. Mencocokkannya dengan unit klasifikasi penemuan yang terdekat.

Beberapa kaidah pokok dianut dalam pengklasifikasian adalah :⁶⁷

- Umumnya penemu akan mendefinisikan lingkup perlindungan yang diinginkannya dalam klaim mandiri (*independent claim*) yang pertama, karenanya pengidentifikasian penemuan dapat dimulai dengan menelaah klaim yang pertama tersebut. Walaupun demikian klaim-klaim mandiri lainnya harus dikaji secara seksama.
- Ungkapan dalam uraian rinci penemu dan gambar-gambar merupakan sarana bantu yang dapat mempermudah proses pengklasifikasian tersebut.
- Pengklasifikasi tidak boleh membatasi dirinya/terpaku pada masalah spesifik sebagaimana yang diklaim melainkan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat melihat kemungkinan penerapan klaim tersebut di bidang yang lain. Dengan perkataan lain pengklasifikasi harus dapat menempatkan suatu penemuan pada kelas yang sesuai (tidak terlalu spesifik/detail, sehingga tidak dapat/sukar terdeteksi pada penggunaan yang lain, ataupun terlalu luas/umum, sehingga menyulitkan pendeteksian pada saat penelusuran yang spesifik diperlukan).
- Gunakan pendekatan umum yang wajar (*commonsense*).

Dalam sistem *International Patent Classification* dikenal 3 kelompok dasar teknologi yaitu : kimia, elektrik dan mekanik yang selanjutnya dibagi lebih

⁶⁷Ibid., h. 16

rinci ke dalam ± 60.000 grup. Karena besarnya jumlah grup maka struktur IPC dapat diklasifikasikan sebagai berikut :⁶⁸

Pertama dikenal adanya 8 (delapan) kelompok besar (section) yaitu :

A : Human Necessities

B : Performing, Operation, Transportation

C : Chemistry, Metallurgy

D : Textiles, Papers

E : Fixed Construction

F : Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting.

G : Physics

H : Electricity

Rincian lebih lanjut dari kedelapan section tersebut akan terjabarkan ke dalam 20 sub section, 118 class, 618 sub class, dan lebih dari 58.000 grup dan subgrup.

Kegiatan penelusuran secara elektris/otomatis yaitu dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti mesin pembaca mikrofis dan mikrofilm, serta perangkat komputer.

⁶⁸Ibid., h. 17.

Setelah melaksanakan penelusuran pemeriksa paten akan memberi kategori-kategori tertentu pada dokumen-dokumen yang ditemukan dan mempunyai relevansi dengan permintaan paten. Kategori-kategori tersebut menunjukkan sampai sejauh mana kaitannya dengan permintaan paten yang sedang diperiksa sebagai pertimbangan dalam memberikan keputusan.⁶⁹

Penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa :⁷⁰

a. *Infringement Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk menemukan paten atau hak milik perindustrian lainnya yang mungkin dilanggar oleh suatu kegiatan industri tertentu.

Seseorang yang ingin meminta perlindungan paten untuk suatu penemuan dapat melakukan penelusuran ini agar penemuannya tersebut tidak melanggar paten yang dimiliki orang lain.

b. *Bibliographie Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data bibliografi dari suatu dokumen paten.

⁶⁹Ibid.

⁷⁰Ibid., h. 6 - 7.

c. *Paten Family Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data tentang famili dari suatu permintaan paten yang diajukan untuk dilindungi di negara-negara lain.

d. *Competitor Monitoring Search*

Suatu perusahaan yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan saingannya dapat melakukannya dengan penelusuran ini.

Adanya peluang penelusuran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan peran masyarakat yang cukup penting dalam upaya penegakan suatu paten. Hal tersebut secara jelas dimantapkan dalam pasal 97 ayat (2) yaitu "pihak ketiga" dapat mengajukan gugatan pembatalan paten. Sementara pengertian "pihak ketiga" tidak dijelaskan. Dengan demikian siapa saja yang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada seseorang tertentu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan 7 Undang-undang paten, dapat mengajukan gugatan pembatalan paten.

Pasal 60 Undang-undang Paten menentukan bahwa selama proses pemeriksaan substantif paten, ada kesempatan bagi orang yang mengajukan permintaan paten untuk melakukan perubahan terhadap permintaan paten.

Namun demikian Pasal 39 ayat (10) Undang-undang Paten menentukan tidak semua perubahan atau perbaikan dapat diterima oleh kantor paten. Perubahan yang akan mengakibatkan perluasan lingkup perlindungan paten akan ditolak. Perubahan tersebut juga dapat dilakukan atas saran pemeriksa paten.

Setelah proses pemeriksaan substantif selesai maka kantor paten berkewajiban untuk memberikan keputusan guna menyetujui atau menolak memberikan paten selambat-lambatnya 24 bulan setelah tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif (pasal 61 Undang-undang Paten).

Keputusan penolakan oleh pemeriksa paten tidak dapat digugat langsung tetapi melalui suatu permintaan banding kepada Komisi Banding Paten (pasal 68). Permintaan banding atas penolakan harus disertai alasan (pasal 69) dan diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan penolakan (pasal 70). Keputusan Komisi Banding Paten untuk menolak atau menerima putusan banding merupakan keputusan akhir (final).

Terhadap keputusan penolakan permintaan paten sederhana tidak dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Paten

2.6. Pemberian Paten

Apabila sudah selesai dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan formalitas maupun pemeriksaan substantif maka terdapat prosedur sebagai berikut :⁷¹

Pertama, bila paten diberikan, penjelasan rinci tentang paten akan dicatat dalam daftar paten. Daftar itu biasanya memuat data bibliografis seperti nomor paten, nama penemu, nomor permintaan paten, rincian data lebih lanjut bagi permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas dan judul penemuan. Daftar itu tidak memuat informasi teknis apapun.

Kedua, kantor paten mengumumkan dalam berita resmi paten sebagai acuan dalam pemberian paten yang mencakup data bibliografis yang ditetapkan.

Ketiga, sertifikat atau surat paten diterbitkan bagi pemohon dan merupakan dokumen sah yang menetapkan/ menjamin kepemilikan patennya.

Keempat, dikebanyakan negara kantor paten mengumumkan dokumen paten itu sendiri dalam bentuk cetakan. Selanjutnya, kantor paten membuat salinan dokumen paten dan menyediakannya antara lain bagi perpustakaan kantor

⁷¹Ringkasan Eksekutif, Op. cit., h. 13.

paten, sebagai sumber informasi teknologi dan bagi pihak ketiga yang memerlukan dengan membayar biaya yang ditetapkan.

Mekanisme keputusan pemberian paten tersebut diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

3. Pengalihan Paten

Femilikan paten dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. Pewarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk AKTA Notaris;
- e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-undang (Pasal 73 Undang-undang Paten).

Selanjutnya ayat (2) menentukan :

Pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b dan c harus disertai dengan dokumen paten berikut hal lain yang berkaitan dengan paten itu. Segala bentuk pengalihan sebagaimana diatur dalam Undang-undang ini, wajib didaftarkan pada Kantor Paten

dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri (ayat 3).

Pelaksanaan pengalihan yang tidak sesuai dengan ketentuan Pasal 73 tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku.

Pasal 74 menentukan :

- (1) Kecuali dalam hal pewarisan dan dalam hal pemindahan atau pengalihan yang dilakukan bersamaan dengan sebagian atau seluruh usahanya, hak sebagai penemu terdahulu tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain.
- (2) Pemindahan atau pengalihan hak sebagai penemu terdahulu wajib didaftarkan pada Kantor Paten yang selanjutnya mencabutnya dalam Daftar Umum paten.
- (3) Kantor Paten mengumumkan pemindahan atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 75 menentukan bahwa peralihan pemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan.

Kalau kita menyimak kembali ketentuan Pasal 73 ayat (10) huruf d, maka pengalihan pemilikan, suatu paten dimungkinkan melalui perjanjian. Sedangkan bila kita amati seluruh ketentuan Buku Kedua KUH Perdata, maka kesan yang dapat ditarik bahwa konsepsi tentang hak milik perseorangan masih terbatas. Oleh karena konsepsi tentang hak milik terutama berpangkal pada konsep kebendaan yang bertumpuk pada tanah (dan

kemudian berkembang dengan hak-hak lainnya yang tumbuh berkaitan dengan itu) ataupun konsep kebendaan lainnya yang berwujud baik yang bergerak maupun tidak bergerak.⁷²

Dengan melihat sifat paten yang dapat dialihkan, maka paten sebagai hak milik perseorangan yang tidak berwujud dan timbul karena intelektual manusia.

4. Lisensi Paten

Seperti yang telah diuraikan dimuka bahwa paten merupakan hak milik bagi seseorang yang telah mendapatkan hak tersebut. Konsekuensi hukum dari pemberian tersebut ialah untuk selama jangka waktu tertentu penemuan tersebut tidak boleh dipergunakan oleh orang lain selain si pemilik itu sendiri atau seseorang yang telah diberi ijin untuk mempergunakan hak itu. Ijin penggunaan paten ini disebut lisensi.

Dalam konteks sekarang ini lisensi paten sering digunakan dalam arti suatu lisensi antara pemilik teknologi dan pengguna teknologi yang potensial. Padahal lisensi hendaknya dilihat sebagai proses mengeksport atau mengimport modal secara keseluruhan

⁷²Bambang Kusowo (II), Op. cit., h. 10 - 11.

dan tidak sekedar mengekspor/mengimport produk-produk.⁷³

Lisensi paten tidak dapat hanya ditinjau dari aspek hukum dalam penyiapan perjanjian. Namun lebih dari itu, lisensi merupakan suatu proses rencana bisnis, menelusuri dan mengkaji teknologi dan persyaratan lisensi yang sesuai dengan kebutuhan dan kemampuan mengatur jadwal pelaksanaan kegiatan, menegosiasikan kontrol/perjanjian terkait, mengupayakan terjaminnya pengalihan teknologi yang memadai dan mengurus perjanjian tersebut. Oleh karena itu lisensi hendaknya dilihat sebagai hubungan kerjasama antara berbagai pihak. Di satu pihak, pemegang lisensi sebagai pemilik teknologi memberikan bantuan, misalnya dalam bentuk *know-how*, ketrampilan teknis atau pemasaran sebagai imbalan, biasanya pihak penerima teknologi sebagai penerima lisensi akan menyerahkan uang kepada pihak pertama.⁷⁴

4.1. Jenis-Jenis Lisensi

Lisensi dibedakan menjadi :

⁷³ Ringkasan Eksekutif, Op. Cit., h. 39.

⁷⁴ Ibid., h. 40

- a. Lisensi Sukarela, yang dibagi menjadi tiga jenis yaitu:⁷⁵ Lisensi yang bersifat *eksklusif*, lisensi tunggal, dan lisensi yang bersifat *non-eksklusif*.
- b. Lisensi Wajib.

ad.a. Pada lisensi yang bersifat *eksklusif*, tidak ada pihak lain kecuali penerima/pemegang lisensi yang dapat melaksanakan paten tersebut. Bahkan, pemilik paten itu sendiri dimungkinkan untuk tidak diberi wewenang/kesempatan untuk melaksanakan sendiri. Dengan demikian dalam prakteknya suatu lisensi bersifat eksklusif menempatkan pemegang lisensi sebagai pemilik paten itu sendiri.

Lisensi yang bersifat tunggal relatif jarang digunakan. Dalam hal ini pemilik paten memberi hak atas patennya kepada satu orang atau institusi saja dan membatasi dirinya untuk tidak memberi lisensi sejenis kepada pihak lain. Perbedaan penting dalam lisensi jenis ini ialah bahwa pemilik paten tetap mempunyai hak untuk melaksanakan sendiri patennya. Lisensi tunggal biasanya dilakukan sendiri oleh pemberi lisensi

⁷⁵Ibid.

kepada pesaingnya atau kepada institusi yang ada hubungan dengannya.

Lisensi yang bersifat *non-eksklusif* adalah yang memungkinkan pemilik paten mengizinkan pemegang lisensi untuk melaksanakan patennya dan dimungkinkan untuk secara bebas memberikan lisensi yang bersifat *non-eksklusif* lainnya.

ad b. Lisensi Wajib

Pemegang paten dapat pula diwajibkan memberikan hak tersebut untuk dipergunakan oleh orang lain. Pemberian lisensi ini tidak terjadi dengan/melalui perjanjian akan tetapi karena undang-undang. Alasan pemegang paten harus memberikan kepada orang lain, misalnya demi kepentingan umum, dalam jangka waktu tertentu paten diberikan tetapi belum dilaksanakan oleh pemegang paten. Alasan lain karena demi pertahanan nasional atau perkembangan perekonomian negara.

Sementara itu, Undang-undang Paten mengatur tentang alasan Pemegang Paten dapat dikenai Lisensi wajib, yaitu :⁷⁶

⁷⁶ Ita Gambiro, Hukum Paten, Sebelas Printing, tanpa tahun, h. 22 - 23.

- a. Lisensi wajib karena tidak melaksanakan Paten. Hal tersebut diatur dalam Pasal 82 yaitu :

Jika pemegang paten tidak melaksanakan patennya dalam jangka waktu 36 (tiga puluh enam) bulan terhitung sejak tanggal pemberian paten, padahal kesempatan untuk melaksanakannya secara komersial sepatutnya ditempuh oleh yang bersangkutan, maka setiap orang dapat mengajukan permintaan lisensi wajib kepada Pengadilan Negeri untuk melaksanakan paten tersebut.

- b. Lisensi wajib berdasarkan ketidak tergantung suatu paten dengan paten lainnya (Interdependence of Patents)

Lisensi wajib harus pula diberikan oleh seorang Pemegang Paten kepada seorang Pemegang Paten lainnya atas permintaan jika yang terakhir ini tidak dapat melaksanakan patennya yang merupakan pembaharuan teknologi tanpa melanggar paten yang pertama. Permintaan lisensi wajib ini adalah dengan pertimbangan bahwa paten yang akan dilaksanakan benar-benar mengandung unsur kemajuan teknologi dari pada paten yang telah ada tersebut (Pasal 88). Untuk paten sederhana tidak dapat dimintakan lisensi wajib (Pasal 112).

4.2. Pertimbangan Dasar

Lisensi pada umumnya merupakan suatu perjanjian jangka panjang, karena itu implikasi yang timbul dari penandatanganan perjanjian hendaknya dievaluasi dengan cermat oleh para pemberi lisensi.⁷⁷

Sejumlah resiko yang mungkin timbul dengan diadakannya perjanjian lisensi perlu ditelaah secara seksama oleh pemberi lisensi. Walaupun para pemberi lisensi tidak mempertaruhkan modalnya sendiri, adanya lisensi dapat memicu timbulnya pesaing yang potensial. Atau sebaliknya kemungkinan resiko nama baik pemberi lisensi oleh penerima lisensi yang kurang potensial.⁷⁸ Hal tersebut terjadi dalam hal obyek lisensi itu merupakan sesuatu yang rumit dan mempunyai struktur-struktur teknis yang penerapannya hanya dapat dilakukan dengan baik oleh penerima lisensi yang berpengalaman baik pula. Hal tersebut nantinya dapat mengancam pasaran ekspor dan bahkan terhadap pasaran lokalnya sendiri.⁷⁹

⁷⁷Ringkasan Eksekutif, Op. cit., h. 41.

⁷⁸Ibid.

⁷⁹Roeslan Saleh, Seluk Beluk Fraktis Lisensi, Sinar Grafika, Jakarta, 1991, h. 15.

4.3. Prinsip Dasar

Pengaturan lisensi yang baik senantiasa mengupayakan adanya hubungan timbal balik yang berkelanjutan antara pihak-pihak yang terkait. Perlu diatur adanya tahap awal yang akan memanfaatkan pengaturan yang diperlukan antara pihak yang terkait yang dilanjutkan dengan pengalihan teknologi.⁸⁰

Hubungan kerjasama yang telah ada antara pemberi dan penerima lisensi hendaknya terus dilanjutkan. Dalam tahap ini dapat dilakukan pertukaran informasi dalam hal pengembangan dan pengalaman antara kedua belah pihak, misalnya penyesuaian dengan lingkungan baru. Hal tersebut perlu dilakukan sehubungan dengan perkembangan dan penyempurnaan teknologi yang senantiasa diupayakan untuk memenuhi kebutuhan.⁸¹

Namun demikian, mengingat bahwa setiap upaya pengaturan lazimnya mempunyai bagian awal dan tengah, serta bagian akhir. Hal tersebut penting sekali agar dalam pengaturan lisensi juga memperkirakan dan mengatur tidak saja hal-hal apa yang akan terjadi selama pembentukan dan pengalihannya tetapi juga mengatur

⁸⁰Ringkasan Eksekutif, Op.cit., h. 40.

⁸¹Ibid., h. 42.

seandainya para pihak yang terkait memutuskan untuk tidak lagi melanjutkan hubungan kerjasama. Keterlibatan aspek hukum pada tahap ini biasanya tidak dapat dihindarkan. Saran di bidang hukum dan keuangan pada tahap awal sangat diperlukan untuk menghindari kemungkinan timbulnya kemacetan.⁸²

4.4. Keuntungan dan Kerugian Dilakukannya Lisensi Paten

Dari sudut pandangan pemegang lisensi adanya kerjasama dalam bentuk lisensi mempunyai banyak keuntungan. Asal saja pengaturan dilakukakan secara wajar dan memenuhi azas keseimbangan dan teknologi yang diperoleh bermutu baik serta merupakan teknologi yang tepat. Kerjasama itu memungkinkan ;⁸³

- Pemegang lisensi memiliki teknologi yang bersangkutan tanpa harus mengeluarkan biaya dan waktu.
- Jika teknologi yang diperoleh telah terbukti keunggulannya, hal ini akan memperkecil resiko kegagalan dalam penerapannya.
- Akan terjadi diversifikasi karena bertambahnya tenaga trampil di pihak penerima lisensi.

⁸²Ibid., h. 45.

⁸³Roeslan Saleh, Op.cit., h. 17.

Dari pihak pemberi lisensi, lisensi seringkali menekan tingginya resiko memasuki wilayah pasar yang baru. Di samping itu pula lisensi dipandang sebagai cara yang relatif murah untuk memperoleh nilai tambah dalam mengantisipasi biaya yang telah dikeluarkan untuk pengembangan teknologi.⁸⁴

Sementara itu kerugian yang perlu dipertimbangkan bagi pemberi lisensi :

- Lisensi atas teknologi yang unggul, tentunya akan merugikan karena secara tidak langsung memicu timbulnya pesaing-pesaing yang potensial di kemudian hari.
- Dengan memberikan lisensi berarti mempertaruhkan reputasinya di tangan penerima lisensi yang kemampuannya diragukan atau kurang memiliki keinginan untuk mempertahankan kualitas produk terkait.
- Know-how dan rahasia dagang yang tercakup di dalamnya menjadi terbuka dan kemungkinan disebarkan secara luas. Hal tersebut tentu merupakan resiko yang tinggi mengingat besarnya kemungkinan informasi yang berharga jatuh ke tangan pihak pesaing.⁸⁵

⁸⁴Ringkasan Eksekutif, Op.cit., h. 43.

⁸⁵Ibid.

Adanya alasan-alasan tersebut, maka banyak perjanjian lisensi mengandung klausul-klausul pembatasan dan banyak pemberi lisensi menganggap klausul-klausul tersebut mutlak untuk menjamin/mempertahankan keabsahan kepentingan-kepentingan mereka.

Kerugian yang perlu dipertimbangkan bagi penerima lisensi :

- Nilai teknologi yang dialihkan seringkali tidak sepadan dengan harga yang dibayarnya.
- Seringkali dijumpai pembatasan-pembatasan yang menempatkan penerima lisensi dalam kedudukan yang terpojok, tidak mandiri dan tidak wajar serta membatasi upaya pengembangan dan perluasan yang diperlukan untuk penyesuaian dengan kebutuhan.⁸⁶

4.5. Pengaturan Lisensi Dalam Undang-undang Paten

Pasal 76 Undang-undang Paten menyatakan bahwa pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17.

⁸⁶Ibid., h. 44.

Pasal 17 menetapkan bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuan kepada orang lain yaitu :

- a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf.

Suatu perjanjian lisensi paten harus memenuhi syarat-syarat tertentu dan memenuhi tata cara pendaftaran dan pencatatan perjanjian lisensi yang diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah (pasal 79).

Pembatasan perjanjian lisensi tercantum dalam pasal 78, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Berkaitan dengan keharusan suatu lisensi agar didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar

Umum Paten, Insan Budi Maulana berpendapat⁸⁷ bahwa ketentuan pasal 79 tepat sekali. Dengan adanya pendaftaran ini, maka akan diketahui jumlah dan bentuk teknologi yang dilisensikan. Berarti dapat diproyeksikan dan dikembangkan teknologi atau proses teknologi macam apa yang dapat dilisensikan itu. Apakah teknologi itu dapat dilakukan oleh Indonesia atau tidak. Selain itu pemerintah dapat mengetahui berapa royalti yang dibayar dan jangka waktu lisensi serta proses alih teknologinya. Di samping itu pula agar pihak yang mengadakan perjanjian lisensi tidak semata-mata terpa-ku pada pasal 1320 dan pasal 1338 KUH Perdata yang memberikan kebebasan para pihak untuk mengatur isi perjanjianannya yang kadang-kadang kebebasan itu merupakan titik lemah para pengusaha nasional dalam mengadakan perjanjian lisensi paten. Dalam Undang-undang Paten, Lisensi diatur dalam Pasal 76 sampai dengan Pasal 80.

⁸⁷Insan Budi Maulana (II), Peranan Lisensi Paten Dalam PJP II, Bahan Pelatihan Hukum Paten, Surabaya, FH - Unair, 10 - 19 Januari 1996, h. 5 - 6.

a. Syarat Sahnya Perjanjian Pada Umumnya

Pasal 130 KUH Perdata menentukan bahwa untuk sahnya persetujuan diperlukan empat syarat :

1. Sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
2. Cakap untuk membuat suatu perjanjian;
3. Mengenai suatu hal tertentu;
4. Suatu sebab yang halal⁸⁸

ad.1. Dua syarat pertama disebut syarat subyektif, sedangkan dengan syarat terakhir disebut syarat obyektif yaitu mengenai dari perjanjian itu sendiri.

Kata sepakat mempunyai arti bahwa kedua subyek yang mengadakan perjanjian itu harus sepakat, setuju mengenai hal-hal yang pokok dari perjanjian yang diadakan. Apa yang dikehendaki oleh pihak yang satu juga dikehendaki oleh pihak yang lain, dengan kata lain mereka menghendaki sesuatu yang sama secara timbal balik.

⁸⁸Uraian tentang Syarat Sahnya Perjanjian Disarikan dari Buku Subekti, Hukum Perjanjian, Intermasa, Jakarta, 1979, h. 17 - 21.

ad.2. Orang yang membuat perjanjian harus cakap menurut hukum.⁸⁹ Pada prinsipnya setiap orang yang sudah dewasa atau akil baliq dan sehat pikirannya adalah cakap menurut hukum. Pasal 1330 KUH Perdata ditentukan orang-orang yang tidak di cakap untuk membuat perjanjian :

1. Orang-orang yang belum dewasa
2. Mereka yang tidak ditaruh di bawah pengampunan
3. Orang perempuan dalam hal-hal yang ditetapkan dalam Undang-undang, dan semua orang yang oleh undang-undang dilarang membuat perjanjian-perjanjian tertentu

ad.3. Syarat ketiga bahwa suatu perjanjian harus mengenai suatu hal tertentu, artinya apa yang diperjanjikan hak-hak dan kewajiban kedua belah pihak jika timbul suatu perselisihan.⁹⁰ Disamping itu pula barang yang dimaksudkan dalam perjanjian paling sedikit harus ditentukan jenisnya. Barang itu sudah ada atau sudah berada ditangan si berhutang pada waktu perjan-

⁸⁹Ibid., h. 17.

⁹⁰Ibid., h. 18.

jian dibuat, tidak diharuskan oleh Undang-undang. Jumlahnya tidak perlu disebutkan, asal saja kemudian dapat dihitung atau ditetapkan.

ad.4. Sebagai syarat keempat yaitu sahnya suatu perjanjian adanya sebab yang halal. Yang dimaksud dengan "sebab" adalah isi perjanjian itu sendiri, artinya bahwa isi perjanjian itu tidak mengandung suatu yang terlarang.

Apabila secara subyektif tidak dipenuhi maka salah satu pihak mempunyai hak untuk meminta suatu perjanjian itu dibatalkan. Dengan demikian perjanjian yang telah dibuat itu tetap mengikat selama tidak dibatalkan (oleh Hakim) atas permintaan pihak yang berhak meminta pembatalan tadi.⁹¹

Sedangkan apabila syarat obyektif tidak dipenuhi, perjanjian itu batal demi hukum.⁹² Hal tersebut berarti dari semula tidak pernah dilahirkan suatu perjanjian dan tidak pernah ada perikatan.

Nampak bahwa syarat-syarat tersebut tidak disebutkan suatu formalitas tertentu, artinya tidak terdapat ancaman atas batalnya suatu perjanjian apabi-

⁹¹Ibid., h. 19.

⁹²Ibid.

la tidak memenuhi bentuk atau cara-cara tertentu. Dengan demikian setiap perjanjian dianggap sudah sah apabila sudah tercapai kesepakatan mengenai hal-hal pokok dari perjanjian itu. Oleh karena itu Pasal 1320 KUH Perdata mencerminkan berlakunya asas konsensualitas dalam hukum perjanjian.⁹³

**b. Menurunnya Azas Kebebasan Berkontrak Berdasarkan
Pasal 1338 KUH Perdata**

Pasal 1338 KUH Perdata berbunyi :

"Semua perjanjian yang dibuat secara sah berlaku sebagai Undang-undang bagi mereka yang membuatnya".

Apabila kita menyimak rumusan pasal tersebut, seolah-olah mengisyaratkan pada kita bahwa kita diperbolehkan membuat perjanjian yang berupa atau berisi apa saja atau entah apa saja dan perjanjian itu akan mengikat mereka yang membuatnya seperti Undang-undang.

Dengan rumusan seperti itu, dikatakan bahwa hukum perjanjian menganut sistem terbuka karena mengandung suatu asas kebebasan.

Asas konsensualitas yang terkadang dalam Pasal 1320 KUH Perdata mengandung arti kemauan para pihak.

⁹³Ibid., h. 21.

untuk berprestasi dan kemauan untuk mengikatkan diri. Kemauan ini membangkitkan kepercayaan bahwa perjanjian itu dipenuhi.

Asas konsensualitas ini mempunyai hubungan erat dengan asas kebebasan berkontrak dan asas kekuatan mengikat yang terdapat didalam Pasal 1338 KUH Perdata.

Asas kebebasan berkontrak berhubungan dengan isi perjanjian (syarat ketiga sahnya perjanjian) yaitu kebebasan untuk menentukan apa dan dengan siapa perjanjian itu diadakan, selama apa yang telah disepakati itu sah artinya tidak bertentangan dengan Undang-undang, ketertiban umum dan kesusilaan. Sebagai konsekwensinya terhadap mereka yang membuat perjanjian tersebut tidak dapat menyimpanginya.

Namun dalam perkembangan, asas kebebasan berkontrak telah turut kebelakang. Para pihak dalam perjanjian tidak lagi dapat menyepakati. Sesuatu sekehendak mereka sedikit. Gejala tersebut dapat menjadi pertanda : menurunnya supremasi asas kebebasan berkontrak. Beberapa faktor yang dapat mempengaruhi yaitu :⁹⁴

⁹⁴Disarikan dari Tulisan Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", Newsletter, No. 15/IV/Des/1993, h. 1 - 10.

1. Asas itikad baik
2. Penyalahgunaan keadaan
3. Perkembangan kontrak standar
4. Hukum sebagai instrumentarium kebijakan ekonomi
5. Era Globalisasi

ad.1. Alenia ke 3 Pasal 1338 KUH Perdata menyatakan bahwa perjanjian-perjanjian harus dilaksanakan dengan itikad baik. Dengan demikian asas itikad baik suatu dituangkan dalam undang-undang.

Makna itikad baik dalam hukum perjanjian, mengacu pada kepatutan serta keadilan (*Redelijkheid en billijkheid*) *Redelijk* atau *Reasonable* adalah sesuai akal sehat. Sedangkan *billijk* atau *just* maksudnya adalah patut serta adil, yang pertama berhubungan dengan penalaran dan yang kedua berhubungan dengan perasaan. Kedua hal ini mengingatkan pada pengertian kecermatan yang patut dalam pergaulan hidup bermasyarakat yang dijumpai dalam Pasal 1365 BW tentang perbuatan melawan hukum.⁹⁵

⁹⁵Ibid.

Istilah itikad baik digunakan dalam hal adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sedangkan istilah kecermatan yang patut dalam pergaulan hidup bermasyarakat, digunakan dalam hal tidak adanya suatu perjanjian (baca = perbuatan melanggar hukum). Itikad baik mengimplikasikan adanya suatu hubungan kontraktual. Menurut Prof.Mr. P.L. Wehry dalam uraiannya mengenai perkembangan hukum tentang itikad baik di Nederland, itikad baik mempunyai dua fungsi yang mempengaruhi asas kebebasan berkontrak.⁹⁶

Fungsi pertama itikad baik dapat menambah isi suatu perjanjian tertentu dan juga dapat menambah pengertian terhadap kata-kata/ketentuan perundang-undangan mengenai perjanjian itu. Jadi bersifat menambah, mengisi kekurangan, dan melengkapi apa yang tidak diatur dalam perundang-undangan.

Dalam fungsinya yang kedua, itikad baik membatasi dan meniadakan. Sebenarnya asas ini sudah diakui oleh doktrin sejak sebelum Perang

⁹⁶Ibid., h. 2.

Dunia II. Namun dunia peradilan pada waktu itu masih enggan mengikuti pendirian itu.

Di Indonesia, Mahkamah Agung sudah sejak lama menerapkan rumusan yang memenuhi rasa keadilan. Perumusan Pasal 1756 BW yang menentukan bahwa resiko turunnya nilai mata uang berada ditangan kreditur.

Berlakunya tetap dibatasi oleh azas itikad baik. Misalnya menghadapi kasus-kasus yang timbul akibat adanya perubahan nilai mata uang, walaupun para pihak tidak memperjanjikan senelumnya. Mahkamah Agung selalu menggunakan rumusan bahwa resiko atas perubahan nilai mata uang dibebankan kepada kedua belah pihak menurut imbangannya yang sama dengan menggunakan harga emas sebagai ukurannya. Pendirian seperti itu merupakan yurisprudensi tetap hingga saat ini.

ad.2. Penyalahgunaan Keadaan⁹⁷

Undang-undang selama ini mengenal 3 (tiga) alasan yang menyebabkan suatu perjanjian tidak lagi mengikat pihak-pihak yang membuatnya

⁹⁷Ibid., h. 3.

yakni *dwang*, *dwaling* dan *bedrog* (paksaan, kesesatan, dan penipuan). Dalam hal ada salah satu diantara ketiga alasan pihak yang dirugikan, baik karena adanya paksaan, kesesatan dan penipuan dapat meminta kebatalan perjanjian. Dengan demikian sebenarnya sejak semula asas kebebasan berkontrak tidak berlaku sepenuhnya.

Pada saat ini juga berkembang alasan lain, yang terletak diluar Undang-undang yaitu penyalahgunaan keadaan (*misbruik van omstandigheden, undue influence*).

Ditinjau dari segi keseimbangan antara pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak, maka ketidakseimbangan yang merupakan salah satu ciri dari penyalahgunaan hak bukanlah ketidakseimbangan antara prestasi dan kontra prestasi. Ketidakseimbangan itu lebih dititikberatkan pada proses terjadinya suatu kontrak. Oleh karenanya ajaran tentang penyalahgunaan keadaan tidak mencari dasar pembenarnya pada doktrin-doktrin tentang kausa yang tidak halal melainkan pada adanya cacat kehendak.

Pihak yang berada dibawah pengaruh penyalahgunaan keadaan tidak lagi bebas dalam menentukan kehendaknya. Karenanya orang lalu

mengatakan tentang adanya cacat kehendak keempat, disamping dwang, dwaling dan bedrog. Hal itu berarti ketidakseimbangan dicari dalam kedudukan pihak-pihak yang terlibat dalam suatu kontrak.

Dengan demikian adanya kerugian sebagai akibat ketidakseimbangan kedudukan para pihak, merupakan syarat bagi penyalahgunaan keadaan. Akan tetapi kebatalan itu dapat dimintakan oleh pihak yang merasa dirugikan dan dapat juga terjadi pada suatu kontrak yang dibuat dihadapan seorang notaris. Walaupun demikian, kebatalan itu tidak perlu meliputi seluruh bagian dari kontrak, tetapi dapat juga secara parsial.

ad.3. Perkembangan Kontrak Standar⁹⁸

Suatu kontrak atau perjanjian selalu mengimplikasikan adanya dua pihak yang terlibat didalamnya. Adanya kesepakatan mengimplikasikan adanya perundingan. Kata sepakat hanya dapat terjadi setelah dilalui suatu proses perundingan tertentu tentang semua syarat-syarat perjanjian. Sedangkan kata proses mengimplikasikan pula adanya jangka waktu tertentu yang harus dilalui.

⁹⁸Ibid., h. 3.

Dalam hukum perjanjian terdapat kewajiban untuk saling memberitahukan, memberikan informasi, serta mengadakan penilaian perihal segala sesuatu yang diperjanjikan oleh para pihak. Tujuannya adalah supaya perjanjian yang eimbang atas dasar kesepakatan para pihak benar-benar tercapai.

Akan tetapi yang terjadi dalam praktek tidak selalu sesuai dengan anjuran tadi. Biasanya pihak yang memegang monopoli akan menetapkan syarat-syarat perjanjian secara sepihak. Pihak lawan yang tidak memiliki *bergaining position* tinggal menerima atau tidak syarat-syarat yang tercantum dalam perjanjian itu atas dasar *take it or leave it*.⁹⁹

Hal seperti itu dijumpai dalam perjanjian baku. Istilah perjanjian baku berasal dari istilah dalam bahasa Belanda, yaitu : *Standaard Contract* atau *Standaard Voorwaarden*. Perjanjian baku adalah perjanjian yang isinya dibakukan dan dituangkan dalam bentuk formulir.¹⁰⁰

⁹⁹Ibid., h. 5.

¹⁰⁰Mariam Darus, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat Dari Sudut Perjanjian Baku (Standart)", Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumsi, BPHN, Jakarta, 1980, h. 58.

Syarat-syarat dalam perjanjian baku yang muncul adalah sebagai berikut :¹⁰¹

1. Cara mengakhiri perjanjian
2. Cara memperpanjang berlakunya perjanjian
3. Penyelesaian sengketa melalui arbitase
4. Penyelesaian sengketa melalui keputusan pihak ketiga.
5. Syarat-syarat tentang eksonerasi

Syarat-syarat tersebut sering kali ditentukan secara sepihak oleh pihak yang memiliki posisi monopoli.

Dalam era globalisasi ini pembakuan syarat-syarat perjanjian merupakan mode yang tidak dapat dihindari bagi pengusaha mungkin hal itu merupakan cara mencapai tujuan ekonomi yang efisien, praktis, dan cepat. Akan tetapi bagi konsumen justru merupakan pilihan yang tidak menguntungkan karena hanya dapat dihadapkan pada suatu pilihan yaitu menerima walaupun dengan berat hati.¹⁰²

¹⁰¹Ibid., h. 59.

¹⁰²Ibid., h. 61.

Berkaitan dengan hal tersebut, selanjutnya Setiawan mempermasalahkan :¹⁰³

Dalam hal seperti itu apakah masih ada kebebasan berkontrak ? walaupun hal itu diterima serta diperbolehkan, sejauh mana besarnya kewenangan pihak-pihak swasta tadi (perusahaan-perusahaan yang memiliki posisi monopoli) menetapkan syarat-syarat perjanjian yang pada hakekatnya menurut ketentuan Pasal 1338 BW merupakan Undang-undang bagi para pihak yang mengadakan ?

Dari segi pandangan Pasal 1338 KUH Perdata, suatu kontrak adalah sebenarnya adalah suatu Undang-undang. Apabila semua perjanjian diadakan berdasarkan suatu model kontrak standar tertentu maka sebenarnya yang terjadi disini adalah pembuatan Undang-undang oleh pihak swasta, karena syarat-syarat yang ditentukan dalam perjanjian adalah Undang-undang bukan perjanjian.¹⁰⁴

Sampai saat ini, di Indonesia masih belum ada pengaturan tentang kontrak-kontrak baku. Dengan makin menjamurnya kontrak-kontrak semacam itu, asas kebebasan berkontrak tidak lagi berlaku sepenuhnya.

¹⁰³Setiawan, Op. cit., h. 5.

¹⁰⁴Ibid.

ad.4. Hukum Sebagai Instrumentarium Kebijakan
Ekonomi¹⁰⁵

Suratnya asas kebebasan berkontrak juga disebabkan oleh penggunaan hukum sebagai instrumentarium kebijakan ekonomi.

Dalam penggunaan hukum sebagai instrumentarium kebijakan ekonomi, sebenarnya bukan sesuatu yang baru. Di Indonesiapun, pada tahun lima puluhan dikenal jenis perundang-undangan untuk mengatasi krisis ekonomi, bahkan dalam bentuk hukum pidana ekonomi. Hal ini berarti terjadi interaksi antara hukum dan ekonomi. Sebagai akibatnya lahirlah cabang ilmu hukum ekonomi. Ciri yang nampak menonjol dari hukum ekonomi ini ialah peran pengaturannya. Peran pengaturan dalam arti seluas-luasnya dari hukum bagi perkembangan serta pengembangan ekonomi. Bahkan hukum tidak lagi menjadi dasar hukum kebijakan semata-mata. Perannya telah bergeser menjadi instrumen kebijakan itu sendiri.

¹⁰⁵Ibid

Bergesernya peran hukum mengakibatkan terjadinya perubahan dalam struktur dan bentuk peraturan perundang-undangan itu sendiri, khususnya bagi hukum yang bentuknya tertulis.

Kalau kita menyimak kembali ketentuan Pasal 80 Undang-undang Paten, yaitu ketentuan mengenai perjanjian lisensi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah, maka hal ini berarti untuk sementara waktu hingga ada pengaturan selanjutnya kita menghadapi kekosongan hukum.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, cita-cita ke arah pembangunan ekonomi dalam era globalisasi memerlukan berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Dalam suasana arus gerak cepat, tatanan hukum yang mensejajarkannya tidak mungkin diharapkan semuanya bersumber dari kewenangan legislatif. Dalam kondisi yang demikian ini, yang dapat diandalkan untuk menyiapkan dan melengkapinya adalah executive power melalui jalur delegated legislation¹⁰⁶ yaitu pembentukan peraturan hukum melalui pelimpahan kewenangan.

¹⁰⁶M. Yahya Harap, "Globalisasi Bisnis dan Manfaat Pengembangan Yurisprudensi Tetap", News Letter No. 21/IV/ Juni/1995, h. 4.

Oleh karena itu, jika kita perhatikan saat ini, kaidah-kaidah hukum ekonomi tidak seluruhnya berwujud undang-undang. Mereka lebih banyak menampilkan dalam bentuk, misalnya peraturan pemerintah sebagaimana ketentuan yang tertuang dalam Pasal 80 Undang-undang Paten tentang perjanjian lisensi.

Dampak pertumbuhan hukum ekonomi memang sangat terasa di bidang hukum perdata, khususnya di bidang hukum perjanjian. Hukum ekonomi yang tampil dalam bentuknya sebagai hukum publik, nampak bersifat memaksa. Sebagai akibatnya sifat mengatur hukum perjanjian menjadi surut ke belakang.

Sekarang ini semakin banyak bagian dari hukum perjanjian menunjukkan ciri-cirinya sebagai peraturan hukum publik yang bersifat memaksa. Azas utama hukum perjanjian yang memberikan kebebasan kepada para pihak untuk menyepakati apa yang akan berlaku sebagai hukum dan mengikat para pihak, kini tidak sepenuhnya berlaku.¹⁰⁷ Padahal azas kebebasan berkontrak

¹⁰⁷Setiawan, Ibid., h. 7.

sebenarnya didasarkan atas asumsi, bahwa para pihak yang terlibat dalam suatu kontrak berada pada posisi yang sama kuatnya baik dari segi sosial maupun ekonomi. Namun dalam kenyataannya hal itu jarang dijumpai, oleh karena kadang-kadang kebebasan itu menjadi titik lemah para pengusaha nasional dalam mengadakan perjanjian lisensi paten.¹⁰⁸

ad.5. Pengaruh Era Globalisasi¹⁰⁹

Sebagai akibat semakin banyaknya hubungan hukum lintas negara, maka semakin banyak pula perjanjian-perjanjian yang diadakan pihak-pihak di Indonesia, khususnya antara pihak Indonesia dengan pihak asing, mengadakan pilihan hukum asing.

Dalam hal pilihan hukum (*choice of law*), kita melihat bahwa berlakunya hukum asing dengan pembatasannya atas dasar *public policy*, sengaja dan dengan sadar dipilih oleh para pihak yang terlibat dalam perjanjian itu sendiri. Disini digunakan kata sengaja, karena terdapat juga kemungkinan bahwa pilihan hukum dilakukan secara

¹⁰⁸Insan Budi Maulana (II), Loc. cit.

¹⁰⁹Setiawan, Op. cit., h. .

diam-diam. Dalam pada itu sebagai akibat era globalisasi bisa juga daya jangkau berlakunya peraturan hukum dari suatu negara tertentu menembus batas-batas wilayah geografis. Negara tersebut tanpa disengaja, bahkan tanpa dikehendaki oleh pihak-pihak. Disini kita bicara tentang gejala yang dinamakan sebagai *Transnational Reach of National Regulations*.

Di dalam hukum dikenal adanya keterbatasan berlakunya peraturan hukum tertentu, jangka waktu berlakunya, siapa saja yang terkena suatu peraturan hukum tertentu serta pembatasan yang berhubungan dengan wilayah berlakunya.

Wilayah berlakunya suatu peraturan hukum dibatasi oleh wilayah negara ditempat dimana peraturan hukum dikeluarkan, yang sekaligus mencerminkan batas-batas wilayah kedaulatan negara. negara tertentu melalui tindakannya secara tidak langsung memperluas daya jangkau berlakunya peraturan hukum negaranya hingga menembus batas-batas wilayah negara lain. Secara tidak langsung pula hal itu membatasi kebebasan para pihak yang mengakibatkan diri dalam suatu perjanjian (arbitrase).

Mengingat menurunnya supremasi azas kebebasan berkontrak pada akhir-akhir ini,¹¹⁰ maka lahirnya peraturan pemerintah yang mengatur tentang perjanjian lisensi semakin mendesak. Peraturan Pemerintah tersebut diharapkan dapat menjadi "katub pengaman" yaitu untuk dapat memberikan perlindungan pada pihak yang secara sosial-ekonomi lemah kedudukannya. Dalam kondisi tersebut, terlihat peran positif hukum ekonomi.

Sebagaimana telah dikemukakan, istilah kecermatan yang patut dalam pergaulan hidup bermasyarakat digunakan dalam hal tidak adanya suatu perjanjian (perbuatan melanggar hukum).

Fasal 1365 berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain, mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Syarat-syarat untuk gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini sebagai berikut :¹¹¹

¹¹⁰Ibid., h. 10.

¹¹¹Diringkas dari Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan Yang Lahir dari Undang-undang, Mnadak Maju, Bandung, 1994, h. 78 -84.

1. Harus ada perbuatan
2. Yang melawan hukum
3. Harus ada kesalahan
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Harus ada kerugian.

ad.1. Perbuatan

Pasal 1365 BW mengatur tentang perbuatan yang positif dalam arti berbuat sesuatu.

ad.2. Melawan Hukum

Sebelum tahun 1919 pendapat HR tentang pengertian melawan hukum masih sempit, yang dirumuskan sebagai berikut :

Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat. Hak Subyektif dan kewajiban hukum itu harus berdasarkan Undang-undang.¹¹²

Namun perkembangan selanjutnya, yaitu putusan kasasi HR 31 Januari 1919, perbuatan melawan hukum diberi arti luas yang berbunyi :

Perbuatan tidak berbuat yang melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.¹¹³

¹¹²Ibid., h. 79.

¹¹³Ibid., h. 80.

Namun demikian, oleh karena ada kekhawatiran bahwa penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas tersebut akan membawa ketidakpastian hukum. Akhirnya lahirlah teori *relativitas* atau *schutznormtheorie*. Teori tersebut merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan melawan hukum.

L. Rutten¹¹⁴ mengatakan : sejak 1928 HR mendasarkan pada *schutznormtheorie* sebagai berikut :

Perbuatan yang melanggar norma hukum dan itu adalah melawan hukum maka yang berbuat hanya mengganti kerugian terhadap itu apabila norma yang dilanggar melindungi kepentingan dari orang dirugikan itu.

ad.3. Kesalahan

Syarat ketiga dari gugatan melawan hukum adalah harus ada kesalahan dari yang berbuat.

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga dipergunakan ukuran umum yaitu apakah

¹¹⁴Ibid

manusia normal dalam keadaan demikian perbuatan-nya dianggap salah atau dapat dipertanggungjawabkan.¹¹⁵

ad.4. Hubungan Kausal

Mengenai hubungan kausal antara perbuatan dan kerugian tentu harus menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu dalam Pasal 1248 yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan.

Sebagaimana diketahui Pasal 1365 tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat dengan kalimat yang berbunyi "orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian", sehingga perlu dicari pemecahannya dalam pasal 1243.¹¹⁶

HR sejak Arrest 3 Februari 1927 menerapkan teori adekuat dalam Pasal 1248 yaitu perbuatan adalah merupakan yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat.

¹¹⁵Ibid., h. 82.

¹¹⁶Ibid., h. 83.

ad.5. Kerugian

Penggantikerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang. Oleh karena itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan-peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analysis.

Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan sesuatu harga tertentu yang asasnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam bentuk sebagai berikut :¹¹⁷

1. Dapat berupa uang (dapat dengan uang pemaksa).
2. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang pemaksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang pemaksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Sedangkan yang dapat digugat berdasarkan Pasal 1365 adalah :¹¹⁸

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material).

¹¹⁹Ibid., h. 84.

¹²⁰Ibid., h. 85.

2. Gangguan (hinder, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu).
3. Menyalahgunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

5. Pelanggaran Hak

Dengan diberikannya paten atas suatu penemuan pemegang paten telah memiliki hak monopoli. Artinya, ia dapat menggunakan apa yang telah dipatenkan. Dengan kata lain, ia mempunyai kedudukan yang kuat sekali terhadap pihak lain, bahkan ia dapat melakukan aksi hukum baik secara perdata maupun secara pidana.

Sistem paten menetapkan bahwa pengetahuan yang terkandung dalam dokumen paten menjadi milik umum pada saat publikasi telah dilakukan oleh kantor paten. Meskipun demikian orang lain tidak diperkenankan memanfaatkan penemuan tersebut secara ekonomi tanpa ijin orang yang memiliki paten tersebut.

Pelanggaran paten dapat dilihat dari cara maupun dari sudut pelaku :¹²¹

5.1. Dari Pemohon Paten

Pelanggaran paten dari pemohon paten¹²² dapat terjadi misalnya, menggunakan kelemahan sistem paten

¹²¹Insan Budi Maulana (I), Studi Kasus, h. 16 - 18.

¹²²Ibid., h. 16.

di suatu negara. Kelemahan itu dapat terjadi karena sistem jaringan informasi paten yang belum sempurna. Dengan kelemahan ini, pemohon paten dapat mengajukan permintaan paten yang sebenarnya telah diajukan atau telah dipatenkan di negara lain tetapi kemudian diajukan pula di kantor paten Indonesia. Cara yang pernah terjadi adalah mengubah permintaan paten biasa menjadi permintaan paten sederhana. Oleh karena permintaan paten sederhana tidak melalui proses pengumuman tetapi langsung ke tahap pemeriksaan substantif. Dengan kelemahan ini maka pihak lain tidak dapat melakukan oposisi dan pemeriksa paten tidak memperoleh bahan pembandingan lain kecuali data-data yang dimiliki oleh kantor paten itu sendiri.

Cara lain yang dapat dilakukan adalah dengan mengajukan permintaan paten atas permintaan paten Indonesia padahal permintaan paten itu telah diajukan oleh pihak lain di negaranya itu atau negara lain selain Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi paten asing yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa lalu diajukan di kantor paten Indonesia.

5.2. Dari Pemeriksaan Paten

Fungsi utama suatu kantor paten nasional adalah

untuk mengelola perundang-undangan mengenai perlindungan hukum bagi penemuan. Pada umumnya semua Kantor Paten Nasional menjalankan tugas pokok sebagai berikut :¹²³

- menerima permintaan-permintaan
- mengklasifikasikan informasi teknis dalam permintaan-permintaan paten untuk memudahkan penelusuran kembali;
- melakukan pemeriksaan formalitas dan substantif atas permintaan paten;
- mengadministrasikan biaya yang terkait;
- melakukan publikasi atas permintaan paten;
- memberi atau menolak paten;
- melaksanakan pemeliharaan atau perpanjangan paten.

Pelanggaran paten yang dapat dilakukan oleh pemeriksa paten¹²⁴ adalah selain karena kemampuan menelaah penemuan tersebut, terutama telaah atas unsur-unsur paten yaitu unsur kebaruan, langkah inventif dan dapat diterapkan di bidang industri.

¹²³Hasil Wawancara dengan Ka.Sub.Dit. Hukum dan Dokumentasi Paten Ditjen. Paten Depkeh RI, tanggal 16 Juli 1996.

¹²⁴Insan Budi Maulana (I), Op.cit., h. 17.

Seperti diketahui bahwa untuk menentukan adanya unsur-unsur tersebut pada suatu penemuan sangat teknis dan rumit. Kelemahan itu mengakibatkan persepsi terhadap suatu penemuan yang dapat dipatenkan menjadi bias. Bisa terjadi walaupun penemuan tidak memenuhi salah satu unsur paten tetapi dapat juga diberikan patennya. Kelemahan yang disebabkan persepsi tentang penilaian unsur-unsur paten itu dipenuhi atau tidak, atau apakah paten itu tidak bertentangan dengan Pasal 7 Undang-undang paten.

Disamping itu pula, pelanggaran paten dapat terjadi karena sarana untuk melakukan pemeriksaan paten tidak memadai, misalnya informasi permintaan paten di negara-negara lain tidak dimiliki. Hal tersebut sulit untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap penemuan yang satu dengan penemuan yang lain. Bentuk pelanggaran lain yaitu jika terjadi kolusi antara pemeriksa paten dengan pemohon paten walaupun sebenarnya penemuan itu tidak berhak atas paten tetapi ternyata permintaan paten itu dikabulkan.

5.3. Dari Pihak Ketiga¹²⁵

Pihak ketiga dengan sengaja melanggar paten

¹²⁵Ibid., h. 18.

tanpa usaha apapun untuk menghindari pelanggaran itu, dengan kata lain sengaja membajak atau memalsukan penemuan yang dipatenkan. Hal ini dapat dikategorikan sebagai kegiatan peniruan penemuan secara langsung atau hanya melibatkan variasi atau modifikasi kecil yang tidak terlalu berarti.

Pelanggaran yang dilakukan secara sengaja, tetapi terlihat adanya usaha untuk menghindar tindak pelanggaran. Hal ini merupakan bentuk pelanggaran paling umum yang dihadapi oleh pemilik paten dan merupakan pemicu litigasi terbanyak. Di samping itu pula dapat terjadi pelanggaran yang dilakukan secara tidak sengaja.

Inisiatif untuk menegakkan suatu paten terletak pada pemilik paten. Pemilik paten lah yang paling berkepentingan untuk mendeteksi adanya pelanggaran dan untuk meminta perhatian pihak pelanggar. Pemilik paten dapat menggunakan tindakan hukum dengan mengajukan tuntutan karena adanya pelanggaran dan akan mengupayakan adanya putusan pengadilan untuk menghentikan tindak pelanggaran. Sebaliknya, sebagai reaksi dari pihak pelanggar yang ingin menempuh jalur hukum adalah dengan melanjutkan perlawanan dengan mengupayakan pembatalan atas paten yang bersangkutan.¹²⁶

¹²⁶Ringkasan Eksekutif, Op. cit., h. 30.

Sebagai pedoman untuk menentukan adanya tindakan pelanggaran, pemegang paten harus menemukan semua unsur tersebut di bawah ini :¹²⁷

1. Adanya pelaksanaan tindakan yang dilarang;
2. Tindakan yang dilarang itui mulai dilakukan setelah pengumuman permintaan paten, atau dalam hal tidak dilakukan publikasi atas permintaan paten setelah ditetapkan pemberian paten;
3. Tindakan yang dilarang itu dilakukan di negara yang memberikan perlindungan paten;

Berkaitan dengan hak khusus yang dimiliki pemegang paten sebagaimana yang diatur dalam pasal 17 undang-undang paten, unsur terpenting untuk menetapkan adanya tindak pelanggaran adalah dengan mendeteksi dilaksanakannya suatu tindakan yang berkaitan dengan produk atau proses yang dipatenkan, tanpa izin dari yang berhak.

Selanjutnya pengeculian terhadap pelaksanaan dan pelanggaran paten, undang-undang paten mengatur sebagai berikut :

Fasal 20

Impor atas hasil produksi yang diberi paten atau dibuat dengan proses yang diberi paten tidak merupakan pelaksanaan paten.

¹²⁷ Ringkasan Eksekutif, Loc. Cit., h. 30.

Pasal 21

Dalam hal suatu produk diimpor ke Indonesia dan proses untuk menembus produk yang bersangkutan telah dilindungi paten berdasarkan undang-undang ini, maka pemegang paten proses yang bersangkutan berhak atas dasar ketentuan pasal 17 ayat (2) melakukan upaya hukum terhadap produk yang diimpor tersebut telah dibuat di Indonesia dengan menggunakan proses yang dilindungi paten.

Pasal 126 Undang-undang Paten menentukan bahwa siapa saja yang tanpa berhak melanggar paten dengan melakukan tindakan membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten, atau menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana diuraikan di atas akan dikenakan sanksi penjara maksimum selama 7 tahun dan denda 100 juta rupiah.

Pasal 127 Undang-undang Paten menentukan, jika tindakan tersebut di atas dilakukan terhadap paten sederhana maka sanksi pidana penjara adalah 5 tahun dan denda maksimum 50 juta rupiah.

Tuntutan pidana paten dapat terjadi apabila pihak lain yang tanpa hak dari pemegang paten melanggar ketentuan sebagaimana yang diatur Pasal 17 Undang-undang paten. Tindakan pelanggaran ini dapat terjadi baik disengaja maupun tidak. Perbuatan disengaja

terjadi karena misalnya, mengira pemilik paten tidak mengajukan permintaan paten di Indonesia. Sedangkan perbuatan yang tidak di sengaja, misalnya mengimpor produk atau proses paten dari luar negeri tanpa ijin atau tanpa hak dari pemegang paten atau penerima lisensi tersebut.

Pihak yang merasa diinginkan akibat adanya pelanggaran paten dapat melaporkan kepada pihak kepolisian yang selanjutnya akan diproses oleh pihak kejaksaan negeri setempat.

Pidana paten yang dianut di Indonesia sebenarnya delik biasa bukan delik aduan. Dengan demikian pihak kepolisian dapat melakukan penyelidikan atau penyidikan terhadap siapapun yang diduga melakukan perbuatan pidana paten.

Adanya tuntutan pidana paten yang dilaksanakan oleh pejabat negara tidak mengurangi hak bagi pemegang paten untuk mengajukan tuntutan secara perdata yang menimbulkan kerugian bagi pemegang paten karena adanya pelanggaran paten tersebut.

Ada 2 macam tuntutan perdata paten yaitu : masalah hak atas paten dan masalah gugatan pembatalan atas paten.¹²⁸

¹²⁸Insan Budi Maulana (I), Op. Cit., h. 21 - 22.

Tuntutan terhadap masalah hak atas paten terjadi apabila terdapat kekeliruan terhadap siapakah yang berhak atas paten tersebut.¹²⁹ Bisa terjadi penemu atas paten itu sebenarnya lebih dari satu orang tetapi ternyata salah satu diantara penemu itu tidak menyertakan penemu lainnya sebagai pihak yang berhak atas paten tersebut. Setelah paten itu diberikan padanya, kemudian penemu-penemu paten lainnya menuntut atas bagian atau hak paten tersebut. Atau ia mengajukan tuntutan atas *royalty* yang seharusnya dapat diterimanya. Dapat juga terjadi jika perusahaan yang mengajukan permintaan paten tidak menyebut nama pegawai yang sesungguhnya sebagai penemu atas paten tersebut. Dalam hal demikian si pegawai dapat mengajukan tuntutan agar dicantumkan sebagai pihak yang menentukan paten tersebut dan berhak atas royalti yang wajar atau imbalan yang sepatutnya.

Untuk masalah-masalah di atas, gugatan perdata itu dapat diajukan di pengadilan manapun yang tergantung pada yurisdiksi tergugat atau masalah itu berada.

Sedangkan masalah gugatan pembatalan paten hanya dapat diajukan melalui pengadilan negeri Jakarta

¹²⁹Ibid., h. 21.

Pusat. Gugatan ini timbul apabila paten yang diberikan kepada pihak tertentu ternyata, sebenarnya tidak memenuhi ketentuan persyaratan absolut yang diatur dalam Pasal 2 Undang-undang Paten atau persyaratan relatif yang diatur pada Pasal 7 Undang-undang Paten.¹³⁰

Di samping itu pula, gugatan pembatalan dapat diajukan jika ternyata paten yang diberikan kepada orang lain itu merupakan penemuan yang sama dengan pemilik paten yang akan mengajukan pembatalan tersebut. Gugatan pembatalan ini tentu saja diajukan oleh pihak ketiga. Pengertian "pihak ketiga" ternyata tidak dijelaskan. Dengan demikian pengertian pihak ketiga dapat siapa saja yang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada seseorang itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 dan 7 undang-undang paten. (Pasal 97 ayat (2) Undang-undang Paten).

6. Pemulihan Hak

Upaya pemulihan hak atas pelanggaran yang dimungkinkan bagi pemilik paten pada umumnya dalam dua bentuk, yaitu dalam bentuk sanksi perdata dan dalam

¹³⁰Ibid., h. 22.

bentuk sanksi pidana. Upaya hukum ini diadakan untuk menjamin kepastian hukum dan pengakuan atas hak eksklusif dari pemilik paten.

Secara garis besar, sanksi perdata dapat diterapkan dalam semua harus pelanggaran, sedangkan sanksi pidana hanya dapat diterapkan dalam keadaan tertentu yaitu bila pelanggaran dilakukan secara sengaja.

Sanksi perdata yang umum diterapkan mencakup penetapan keputusan pengadilan, penentuan ganti rugi. Penentuan ganti rugi dapat ditetapkan berdasarkan antara lain atas laporan laba yang diperoleh. Upaya-upaya hukum lain yang dimungkinkan seperti penyitaan dan pemusnahan produk hasil pelanggaran atau alat-alat yang dipakai untuk membuat produk tersebut. Umumnya pada tahap awal, upaya hukum atas tindak pelanggaran dimulai dengan mengajukan permohonan untuk penghentian tindak pelanggaran tersebut melalui putusan sela. Sebagaimana besar perkara pelanggaran dapat diselesaikan dalam tahap ini.¹³¹

Pada prinsipnya upaya pemulihan hak pada tahap awal sangatlah menentukan adanya perlindungan bagi semua bentuk hak atas kekayaan intelektual. Upaya hukum pada tahap awal yang paling bermanfaat dan

¹³¹Ringkasan Eksekutif, Op. Cit., 36.

paling sering digunakan ialah putusan sela, yang biasanya digunakan untuk mempertahankan status quo sampai dilaksanakannya persidangan atas kasus terkait.¹³²

Dengan meningkatnya kasus pelanggaran, putusan sela dipandang kurang efektif melindungi HAKI, mengingat adanya putusan tersebut masih dimungkinkan dilanjutkannya tindak pelanggaran. Hal tersebut tidak lain karena bukti yang diperlukan untuk memproses gugatan dan selanjutnya digunakan untuk menetapkan keputusan yang bersifat final tidak mudah tersedia.¹³³

Di lain pihak, terkumpulnya bukti dan ditetapkan keputusan akhir yang menguntungkan bagi penggugat mungkin saja menjadi sia-sia, mengingat bahwa tergugat tidak mempunyai kekayaan yang dapat digunakan untuk membayar ganti rugi yang ditetapkan.

7. Pembatalan Paten

Pembatalan paten dapat dilihat dari 3 (tiga) hal yaitu :

1. Paten yang batal demi hukum

Jika penemuan yang tidak diberi paten tidak dilaksanakan dalam jangka waktu 48 (empat puluh delapan)

¹³²Ibid.

¹³³Ibid.

bulan sejak tanggal pemberian paten ataupun tidak dipenuhinya kewajiban membayar biaya tahunan dalam jangka waktu yang diatur dalam Undang-undang Paten, maka Kantor Paten menyatakan paten tersebut batal demi hukum.

2. Pembatalan Paten atas permintaan Pemegang Paten

Jika seseorang pemegang paten tidak mau lagi untuk meneruskan pelaksanaan patennya maka ini dapat mengajukan pembatalan patennya untuk seluruh atau sebagian patennya kepada Kantor Paten secara tertulis.

Jika paten tersebut ada lisensi patennya maka pemegang lisensi dimintakan pula persetujuan secara tertulis yang dilampirkan pada permintaan pembatalan paten tersebut.

3. Pembatalan Paten karena gugatan

Gugatan pembatalan paten diajukan oleh penggugat kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat. Alasan dari gugatan harus jelas dan dapat dilakukan dalam hal paten tersebut ;¹³⁴

¹³⁴ Ita Gambiro, Hukum Paten, Op.cit., h. 24.

- a. tidak baru
- b. tidak mengandung langkah inventif
- c. tidak dapat diterapkan dalam industri
- d. penemuan tersebut tidak dapat dipatenkan
- e. paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama.

8. Beban Pembuktian

Ketentuan lama UU Paten, meletakkan beban pembuktian adanya pelanggaran pada penggugat. Namun ketentuan baru dalam hal membuktikan adanya pelanggaran ini menggunakan beban pembuktian terbalik. Hal tersebut diatur dalam Pasal 122 yang berbunyi :

- (1) Pemegang paten atau pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17 terhadap haknya.
- (1a) Pengadilan Negeri dapat menolak gugatan ganti rugi termasuk penggantian terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh, apabila tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui atau memiliki alasan yang kuat tentang ketidaktahuannya bahwa ia selalu melanggar paten milik orang lain yang dilindungi di Indonesia.
- (2) Ganti rugi yang diajukan terhadap pembuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf b hanya dapat diterima apabila hasil produksi itu terbukti dibuat dengan menggunakan penemuan yang telah diberi paten tersebut.
- (3) Putusan pengadilan negeri tentang gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (1a), dan ayat (2) oleh panitera pengadilan negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada Kantor

Paten untuk selanjutnya dicatat dalam daftar umum paten dan dimumkan dalam berita resmi paten.

C. Beberapa Pertimbangan yang Dapat Dipakai Sebagai dasar Penafsiran Hakim dalam Menentukan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten Atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana

Dalam menentukan luasnya jangkauan Perlindungan Paten, beberapa pertimbangan yang dapat dipakai oleh hakim sebagai dasar penafsiran.

1. Peraturan Peundang-undangan yang Berkaitan dengan Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana

Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan penemuan,¹³⁵ dengan adanya pengungkapan penemuan ini diharapkan masyarakat umum mengetahui serta mendorong untuk terjadinya inovasi maupun alih teknologi. Adanya inovasi atau modifikasi inilah perlu ditentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan. Masalah luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan sangat berkaitan erat dengan masalah klaim.¹³⁶

Syarat-syarat yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan paten tertuang dalam ketentuan Pasal 30 Undang-undang Paten :

¹³⁵Peter Mahmud Mz, Op.cit., h. 12.

¹³⁶Ibid., h. 16.

- (2) Surat permintaan paten harus memuat :
- a. tanggal, bulan dan tahun permintannya;
 - b. alamat lengkap dan jelas orang yang mengajukan permintaan termaksud huruf a;
 - c. nama lengkap dan kewarganegaraan penemu;
 - d. dalam hal permintaan diajukan orang lain selaku kuasa dilengkapi pula nama lengkap dan alamat lengkap kuasa yang bersangkutan;
 - e. surat kuasa khusus, dalam hal permintaan diajukan oleh kuasa;
 - f. permintaan untuk diberi kuasa;
 - g. judul penentuan;
 - h. klaim yang terkandung dalam penemuan;
 - i. deskripsi tertulis tentang penemuan, yang secara lengkap memuat keterangan tentang cara melaksanakan penemuan;
 - j. gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas
 - k. abstraksi mengenai penemuan.

Dengan adanya syarat-syarat yang harus dipenuhi tersebut, nampak bahwa kejelasan pengungkapan penemuan dalam suatu permintaan paten memegang peranan penting, oleh karena itu agar suatu penemuan mendapat perlindungan paten haruslah memenuhi syarat kejelasan pengungkapan penemuan. Kejelasan pengungkapan penemuan dalam suatu permintaan paten benar-benar harus dipenuhi, apabila tidak dipenuhi maka pasal 60 undang-undang paten menentukan :

- (1) Dalam hal pemeriksaan paten melaporkan bahwa penemuan yang dimintakan paten ternyata mengandung ketidakjelasan atau kekurangan lain yang dinilai penting, kantor paten memberitahukan secara tertulis hasil pemeriksaan tersebut kepada orang yang mengajukan permintaan paten.

Pada penjelasan disebutkan :

Yang dimaksud dengan ketidakjelasan atau kekurangan yang dinilai penting misalnya klaim yang tidak jelas,.....

Dengan adanya pengungkapan penemuan diharapkan terjadi inovasi melalui modifikasi. Adanya modifikasi inilah perlu ditentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Masalah luasnya perlindungan paten atas suatu penemuan sebenarnya masalah yang berkaitan dengan masalah klaim, karena secara teoretis yang dilindungi oleh undang-undang paten adalah klaim.¹³⁷

Secara sederhana klaim dirumuskan sebagai cakupan, lingkup, atas batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan tersebut. Dalam sisten ^①*common Law*,¹³⁸ disyaratkan bahwa klaim selayaknya tidak melebihi penemuan tersebut. Jika lingkup klaim terlalu luas yang dirugikan adalah masyarakat, karena menyulitkan masyarakat untuk melakukan modifikasi atau mengembangkan lebih lanjut penemuan

¹³⁷Ibid.

¹³⁸Insan Budi Maulana (I), Op.cit., h. 15.

tersebut. Sedangkan jika terlalu sempit akan memberi kesempatan untuk terjadinya peniruan, karena penemu lain dapat menggunakan prinsip-prinsip penemuan untuk membuat produk baru atau proses baru di luar cakupan klaim yang dengan demikian akan merugikan pemegang paten.

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang klaim ini, dapat disimak dalam pasal 24 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Pasal 24

- (1) Permintaan untuk mendapatkan paten dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari satu klaim.
- (2) Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara berurutan.
- (3) Penjelasan mengenai inti penemuan dalam klaim ditulis dengan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam penguraian di bidang teknologi.

Pasal 25

- (1) Klaim dituliskan dalam dua bagian yang terdiri dari :
 - a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari penemuan sebelumnya;
 - b. bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknis mengenai penemuan yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya.
- (2) Dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian maka klaim hanya berisikan pernyataan tunggal yang membuat penjelasan mengenai inti penemuan.

Pasal 26

- (1) Kecuali apabila dianggap perlu, klaim tidak boleh memuat kalimat yang bersifat atau nerupa acuan terhadap deskripsi atau gambar yang disertakan.
- (2) Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
- (3) Jika permintaan paten disertai dengan gambar maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda yang mengacu pada gambar yang dituliskan secara seragam di antara tanda kurung

Pasal 27

Permintaan paten yang terdiri dari dua klaim atau lebih tetapi saling berkaitan dianggap sebagai satu kesatuan penemuan :

- a. Klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk dan klaim mandiri untuk pemakaian produk tersebut, atau
- b. Klaim mandiri tentang proses dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut, atau
- c. Klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam satu permintaan paten diajukan lebih dari 10 (sepuluh) klaim, maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permintaan pemeriksaan substantif.
- (3) Apabila biaya tambahan tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali.

Selanjutnya beberapa petunjuk untuk menyusun klaim sebagai berikut ;¹³⁹

- a. Tiap spesifikasi dan setiap kata yang ada pada klaim, harus pernah disebut dalam deskripsinya. Tidak ada kata atau spesifikasi dalam suatu kalimat yang tidak disebut dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Dianjurkan kepada para konsultan paten agar hal ini dicek secara seksama.
- b. Jangan menggunakan terminologi teknik pada klaim yang berlainan dengan yang ada pada deskripsinya, karena hal ini akan menyulitkan pembacanya untuk memahami maksud penemu tentang apa yang sebenarnya di klaim sebagai penemuan.
- c. Setiap kali merumuskan fungsi setiap bagian penemuan yang bersangkutan dan tidak merupakan penjelasan tentang bentuk atau cara operasi yang telah dijelaskan dalam uraian lengkap penemuan dan tidak perlu diulangi lagi dalam suatu klaim. Jadi di dalam klaim hanya diterangkan fungsi barang/ penemuan atau proses/metode pelaksanaan penemuan.
- d. Klaim pada umumnya ditulis dalam bentuk dan dengan kata-kata khas yang dimengeerti oleh ahli hukum sehingga tidak dapat ditemukan kelemahan hukum dalam susunan klaim tersebut. Bentuk semacam ini sangat penting jika ada perkara paten yang dibawa ke pengadilan negeri.
- e. Klaim pertama ialah uraian lengkap yang disusun secara umum, sebagai klaim utama, menerangkan pokok-pokok dasar penemuan, sedangkan klaim-klaim selanjutnya adalah spesifikasi tambahan yang melengkapi bagian-bagian klaim pertama atau klaim sebelumnya. Apabila penemuan merangkap baik proses maupun produk maka ada dua klaim utamanya yaitu mengenai produk dan proses masing-masing, sedangkan klaim-klaim lain disusun sebagai pelengkap klaim-klaim utama tersebut.
- f. terlalu banyak jumlah klaim memberatkan pekerjaan pemeriksa kantor paten, meskipun diperbolehkan berapa saja banyaknya asalkan penemu sanggup

¹³⁹Amir Pamuntjak, "Catatan Pada Cara Penyusunan Permintaan Pada Sistem Paten Pedoman Praktek dan Alih Teknologi", Penerbit Jambatan, Jakarta, h. 141 - 143.

- membayar biaya ekstra menurut tarif pembayaran yaitu lebih dari 10 klaim akan ditagih Rp. 25.000 per klaim. Jika jumlah klaim terlalu banyak dianjurkan agar diajukan menjadi dua atau lebih permintaan paten.
- g. Dalam klaim hendaknya jangan memakai kata-kata yang kurang pantas dipandang dari sudut ilmu teknik seperti "tuntas", "aspal", "berdikari" atau singkatan kata lainnya meskipun kata-kata tersebut sudah menjadi umum.
 - h. Diharapkan agar menyusun permintaan paten menghindari pemakaian kata yang kurang jelas atau meragukan misalnya tiang pancang beton "tersebut", sedangkan sebelumnya tidak ada sebutan tiang pancang beton. juga tidak benar apabila kita menyebutkan "suatu" tiang pancang beton dan kemudian "suatu" tiang pancang beton disebut sekali lagi untuk barang yang sama. Seharusnya tiang pancang beton yang disebut kedua itu disebut "tiang pancang beton tersebut".
 - i. Kombinasi penemuan yang tidak cocok adalah misalnya seterika dan tape-recorder, karena fungsi pokok seterika adalah alat pemanasan, sedangkan fungsi tape-recorder adalah alat mengenai bunyi. Kombinasi penemuan semacam ini, dari dua fungsi yang berlainan, tidak dapat diterima. Kombinasi penemuan seterika dan pengering rambut (hair dryer) adalah kombinasi yang lebih cocok, karena fungsi seterika dan pengering rambut adalah sama yaitu berturut-turut untuk mengeringkan pakaian dan rambut.
 - j. Pembatasan negatif seperti "tak-bundar" (non-circular) dalam suatu klaim adalah tidak cocok menurut pemeriksa kantor paten, sedang penemu ingin menggunakan kata semacam ini karena bentuk "tak-bundar" dapat berlaku untuk segala macam bentuk yang tidak bundar, sehingga ruang lingkupnya dapat mencakup lebih banyak macam bentuk daripada kita menyebutnya sebagai bentuk "persegi" saja. Dengan demikian bentuk lonjong dan lainnya tidak termasuk.
 - k. Kata-kata seperti "dan sebagainya" atau "dan lain-lain" tidak dapat diterima oleh pemeriksa kantor paten, misalnya "empat segi dan sebagainya", lebih baik diubah menjadi "segala bentuk persegi".
 - l. Klaim-klaim dianggap oleh pemeriksa kantor paten kurang lengkap jika tidak memuat penjelasan bagian tertentu dari penemuan yang sangat vital. Ini dapat terjadi, karena tidak penemu menganggap suatu fungsi tertentu tidak perlu dicantumkan dalam permintaan paten dengan maksud agar ruang lingkup

menjadi lebih luas atau fungsinya ingin dirahasiakan. Contohnya adalah dalam penemuan "sosrobahu", salah satu pokok penemuannya ingin tetap dirahasiakan.

Dari rumusan tersebut di atas dapat diketahui batas dari merumuskan/menyusun klaim. Berkaitan dengan masalah penentuan jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi obyek perlindungan paten menurut Undang-undang Paten adalah kata-kata klaim atau inti-sari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran ?.

Jadi dengan demikian dalam permasalahan di atas, undang-undang paten menganut sitem terbuka. Hukum sebagai sistem terbuka dikemukakan oleh Paul Scholten.¹⁴⁰ Hukum sebagai sistem yang terbuka, melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Dengan konstruksi yang demikian itu, maka hukum senantiasa tidak melepaskan diri dari tujuan akhirnya yaitu keadilan. Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yaitu : "memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama".

¹⁴⁰Sadjipto Rahardjo, Op. Cit., h. 106.

Radbruch menamakan pembuatan konstruksi dan interpretasi tersebut sebagai *Zu-Ende-Denken eines Gedachten*,¹⁴¹ yaitu usaha untuk mencari dengan sungguh-sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Apa yang sudah tercakup dalam suatu undang-undang memenag terpikirkan pada saat dibuatnya undang-undang tersebut. Namun demikian ada hal-hal yang kurang dan baru melalui interpretasi itulah yang kurang itu mendapat bentuknya yang jelas. Proses *Zu-Ende Denken eines Gedachten* tersebut bukan saja dilakukan oleh hakim melalui interpretasi tetapi apa yang diinterpretasikan itu merupakan hasil dari interaksi dengan masyarakat tempat keputusan itu diterapkan.

Masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten tidak ditemukan dalam undang-undang paten maupun penjelasannya atau peraturan lainnya untuk itu harus dicari pada sumber hukum yang lain berupa teori atau doktrin.

Teori atau doktrin merupakan sarana yang dapat memberi penjelasan serta pemahaman terhadap permasalahan secara lebih baik, karena ia hendak mengejar terus

¹⁴¹ *Ibid.*, h. 108.

sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum.¹⁴²

Masalah luasnya perlindungan paten atas penemuan sebenarnya masalah yang berkaitan erat dengan masalah klaim, karena secara teoritis yang dilindungi oleh undang-undang paten adalah klaim. Dengan demikian jika terjadi gugatan pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan maka yang diperiksa oleh hakim adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan.

Di semua negara klaim yang dinyatakan menetapkan lingkup perlindungan paten. Hakimlah akhirnya yang menginterpretasikan lingkup/scope perlindungan yang diperoleh berdasarkan klaim itu. Bagaimana cara hakim menginterpretasikan suatu klaim tergantung pada peraturan perundang-undangan setempat.¹⁴³

Dengan tidak adanya kejelasan tentang apakah yang dilindungi oleh undang-undang paten adalah kata-kata klaim atau intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran, maka hakim dapat mencari pada sumber hukum yang lain.

¹⁴²Ibid., h. 253 - 254.

¹⁴³Aray A. Sigit, Op. Cit., h. 34.

Di negara-negara maju untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan dua doktrin yaitu doktrin *equivalen* dan doktrin *file wrapper estofel*.¹⁴⁴

2. Doktrin *File Wrapper Estofel*

Menurut doktrin ini guna memperoleh paten pemegang paten membatasi klaimnya. Hal yang menjadi kritis dalam kaitan ini ialah apabila pemegang paten menyetujui suatu perubahan yang diusulkan oleh pemeriksa paten dalam proses memperoleh paten.¹⁴⁵ Apabila usul tersebut tidak diterima maka permintaan patennya ditolak karena ketidakjelasan klaim atau atas dasar *prior art*.

Dalam hal demikian, penemu mempersempit klaim guna menghindari keberatan pemeriksa. Padahal ternyata di kemudian hari ada kompetitor lain yang mengajukan permintaan paten untuk penemuan yang mirip tetapi di luar cakupan klaim milik pemegang paten. Sebenarnya kalau ia mempersempit klaimnya, penemuan milik kompetitor tersebut dapat dikategorikan peniruan

¹⁴⁴Chairil Anwar, Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia, Jambata, Jakarta, 1992, h. 31.

¹⁴⁵Bandingkan : Schechter, Roger E, "Unfair, Trade Fractise and Intelctual Property, 2nd ed., Black Letter Series, west Publishing Co, St. Paul, Minn, 1993, h. 152.

terhadap penemuannya. Dalam kondisi yang merugikan ini, pemegang paten tidak dapat merubah posisi (klaim).

3. Doktrin *Equivalen*

Apabila pemegang paten dalam mempertahankan patennya dari peniruan sudah menggunakan doktrin *file wrapper estoppel*, pemegang paten dapat menggunakan doktrin ini.

Menurut doktrin ini apabila dua alat mempunyai fungsi yang sama dengan cara bekerja yang secara substansial sama dan untuk memperoleh akibat yang secara substansial sama maka kedua alat itu dianggap sama, meskipun berbeda baik nama, bentuk, maupun wujudnya.¹⁴⁶

Dengan demikian untuk menentukan apakah tindak pelanggaran tertentu tercakup dalam lingkup perlindungan yang diberikan tersebut, maka harus membandingkan setiap unsur dalam suatu klaim terhadap unsur-unsur yang sesuai dalam suatu pelanggaran yang dituduhkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dipertimbangkan :

¹⁴⁶Choirul Anwar, Op. cit., h. 32.

- Apakah semua unsur dalam klaim terdapat dalam pelanggaran yang dituduhkan.
- Apakah semua unsur mempunyai bentuk yang sama ?
- Apakah semua unsur melakukan fungsi yang sama ?
- Apakah unsur-unsur itu mempunyai hubungan yang sama dengan unsur-unsur lainnya ?
- Apakah semua unsur memperoleh akibat yang secara substansial sama ?¹⁴⁷

Apabila jawaban terhadap setiap pertanyaan itu adalah "Ya", maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran dengan asumsi bahwa klaim yang bersangkutan itu sah. Setiap prodeuk atau proses yang merupakan pelanggaran harus tercakup dalam setiap unsur penemuan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim penemu yang terkait.¹⁴⁸

4. Unsur Kebaruan dan Mengandung Langkah Inventif

Pasal 3 Undang-undang Paten menentukan :

- (1) masalah kebaruan ditentukan secara limitatif yaitu diukur dari segi kapan suatu penemuan tidak dianggap baru. Batasnya yaitu tidak lagi dianggap baru

¹⁴⁷Ringkasan Eksekutif, Op. cit., h. 34.

¹⁴⁸Ibid.

kalau penemuan tersebut telah diumumkan, dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakannya;

- (2) kebaruan suatu penemuan ditentukan juga oleh ada tidaknya penemuan terdahulu atau *prior art* pada saat permintaan paten diajukan.

Dalam studi hukum paten berlaku prinsip bahwa suatu penemuan dianggap baru apabila penemuan itu bukan merupakan bagian dari *state of the art*. Sedangkan yang dimaksud dengan *state of the art* adalah :

1. Pengumuman baik secara tertulis atau lisan dengan cara apapun juga sebelum tanggal permohonan paten.¹⁴⁹
2. Semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten *filling date* atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui permintaan tertulis maupun lisan.¹⁵⁰

Persyaratan *langkah inventif* menyiratkan bahwa tidaklah cukup seandainya suatu penemuan yang di-

¹⁴⁹Peter Mahmud Mz, Op.cit., h. 3.

¹⁵⁰Ringkasan Eksekutif. Op.cit., h. 23.

diklaim itu baru, atau berbeda dari apa yang telah ada dalam *prior art*. Perbedaan itu harus mencakup pula dua ciri khas yaitu :¹⁵¹

1. Harus merupakan hal yang bersifat *inventif*, yaitu hasil dari suatu pemikiran yang kreatif;
2. Harus berupa suatu pertahapan atau langkah yang tampak (dapat diamati).

Dengan demikian, harus ada perbedaan yang tampak dengan jelas antara *prior art* dan penemuan yang diklaim. Disamping itu pula peningkatan atau kemajuan itu harus merupakan sesuatu yang bermakna dan mutlak bagi penemuan itu.

Untuk melengkapi sifat perbedaan yang selanjutnya dapat dikategorikan merupakan langkah *inventif*, perlu dipertimbangkan *prior art* yang ada sebagai satu kesatuan. Penilaian terhadap perbedaan yang mungkin ada itu seyogyanya dilakukan dengan mempertimbangkan tiga aspek sebagai berikut :¹⁵²

1. Masalah apa yang akan dipecahkan;
2. Bagaimana pemecahan terhadap masalah itu;
3. Adanya hasil yang terjamin dengan diterapkannya pemecahan itu.

Jika masalah yang akan dipecahkan telah diketahui atau jelas, pemeriksaan akan dilahirkan terhadap kebaruan upaya pemecahan masalah yang diklaim. Selanjutnya,

¹⁵¹Ibid.

¹⁵²Ibid.

jika tidak juga ditentukan adanya langkah yang bersifat inventif dalam pemecahan itu, pertanyaannya menjadi apakah hasil yang dicapai itu merupakan sesuatu yang dapat diduga (tampak nyata) sebelumnya atau tidak, atau apakah hasil yang dicapai itu merupakan sesuatu yang mengejutkan, untuk karena sifatnya atau karena jangkauannya. Dengan kata lain, pertanyaan-pertanyaan yang harus diajukan untuk menilai langkah inventif adalah :¹⁵³

1. mampu mengajukan atau mendefinisikan permasalahan-nya;
2. memecahkannya dengan cara sebagaimana yang diklaim;
- dan
3. dapat meramalkan atau memperkirakan hasilnya.

Jika jawaban terhadap pertanyaan 1 dan 2 adalah "ya" dan jawaban atas pertanyaan 3 adalah "tidak", maka penemuan yang bersangkutan dapat dianggap mengandung langkah inventif.

Fungsi utama sistem paten adalah alih teknologi. Dengan demikian, Undang-undang Paten harus memberi peluang atau kesempatan bagi masyarakat untuk melakukan modifikasi atau inovasi.

Kasus paten yang seringkali muncul adalah konflik tentang penemu asli atau "penemuan yang sama".

¹⁵³ibid

Padahal Undang-undang Paten tidak menentukan kriteria tentang "penemuan yang sama".

Dalam menghadapi kasus tersebut, hakim dapat melakukan pemeriksaan tentang ada atau tidaknya unsur kebaruan dan langkah inventif. Dengan melakukan pemeriksaan yang sifatnya substantif; dengan langkah-langkah sebagaimana terurai tersebut diatas, diharapkan dapat ditemukan suatu penemuan yang secara substansial berbeda dengan penemuan yang lain. Dengan demikian dapat diketahui perbedaan suatu penemuan dengan penemuan lainnya dan dapat dipecahkan masalah "penemuan yang sama". Disamping itu sekaligus dapat diketahui seberapa luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan yang bersangkutan, sebagaimana yang tertuang dalam klaim yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian dapat diketahui apakah suatu penemuan yang baru ini merupakan modifikasi atau sudah merupakan pelanggaran terhadap penemuan yang lain.

D. Peranan Pengembangan Yurisprudensi tetap dalam Pengembangan Hukum Paten

Disadari bahwa globalisasi telah terjadi. Pada saat Indonesia sedang giat melancarkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di satu sisi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari

pengaruh nilai-nilai arus glogalisasi yang datang dari belahan dunia dan negara industri maju, di sisi yang lain. Dalam kondisi demikian, banyak nilai hukum baru yang masuk. Nilai-nilai baru itu sama sekali tidak dikenal dalam hukum positif dan kebiasaan Indonesia, sehingga banyak muncul permasalahan hukum yang tidak dapat dicari dan ditemukan jawabannya dalam hukum positif, hukum kebiasaan, maupun yurisprudensi Indonesia.

Cita-cita ke arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perubahan dan pembangunan hukum yang cepat, agar tetap terjalin secara korelatif antara pertumbuhan ekonomi dan penegakan hukum.¹⁵⁴ Dalam upaya mengantisipasi kondisi tersebut, tidak mungkin semuanya diharapkan dapat bersumber pada kewenangan legislatif. Dalam situasi inilah dituntut kreatifitas hakim dalam memutus suatu perkara.

Hakim di dalam mengadili suatu perkara adalah melaksanakan hukum. Untuk itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27

¹⁵⁴M. Yahya Harahap, Op. cit., h. 4.

undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan demikian hakim tidak hanya menerapkan hukum saja tetapi juga harus menemukan dan menciptaka. Scholten menegaskan bahwa setiap putusan hakim sekaligus merupakan sumbangan dalam pembentukan hukum.¹⁵⁵

Sesungguhnya menemukan hukum tidak hanya sekedar menerapkan hukum terhadap peristiwa saja, terlebih lagi aturan hukumnya tidak jelas. Di lain pihak hakim harus mengadili perkara yang diajukan padanya, pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa aturan hukumnya tidak ada atau kurang jelas (pasal 14 ayat 1 undang-undang No. 14/1970).

Berkaitan dengan penentuan luasnya perlindungan penemuan, maka masalah yang muncul adalah apakah hakim berpegang pada kata-kata klaim ataukah intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran.

Dalam memecahkan masalah di atas, maka hakim melakukan interpretasi yang berarti menilai dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata bersifat logis tetapi juga mengandung makna kreatif sekaligus berarti melengkapi undang-undang.

¹⁵⁵A. Pitlo, Pengantar Penemuan Hukum (Terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo), Bahan Penataran Penemuan Hukum I & II, Yogyakarta, 1991, h. 18.

J.Z. Loudoe dalam hal ini mengemukakan :¹⁵⁶

Interpretasi atau menafsir undang-undang (*wetsluit-
leg*) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat
pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio dari
pada suatu ketentuan undang-undang oleh karena
ketentuan itu sendiri tidak dapat memberikan suatu
penyelesaian dalam menghadapi persoalan hukum yang
kongkrit. Hakim berusaha memperoleh suatu gambaran
tentang jalan pikiran yang termaktub dalam kata-kata
daripada ketentuan yang bersangkutan. Untuk itu dapat
menempuh dua jalan, pertama menjajaki buah pikiran
mereka yang membuat ketentuan tersebut apa yang
menjadi cita-cita mereka, apa yang diharapkan atau
apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang dituliskan
"atau" ia dapat memberi arti - terlepas dari pembuat-
nya - hanya pada kata-kata yang dipergunakan menurut
tata bahasa yang hidup, menurut bahasa yang dipakai
dalam lintas masyarakat yang memberi pengertian yang
khas atau yang menimbulkan gambaran tertentu dari
kesadaran mereka untuk siapa undang-undang itu di-
buat.

Jadi menurut teori yang pertama mengutamakan sejarah pada
waktu terbentuknya undang-undang dan yang kedua lebih
menekankan pada pengertian dan istilah dari undang-
undang.

Selanjutnya Scholten berpendapat :¹⁵⁷

Undang-undang mengandung dua sifat; pertama ia adalah
pernyataan kehendak (*wilsuiting*) dari orang-orang
tertentu yang berwenang meletakkan kehendaknya menger-
nai apa hukum itu kepada anggota masyarakat, kedua ia
merupakan peraturan untuk hal-hal yang akan datang
terlepas dari pembentukannya yang selain merupakan
peristiwa historis yang hanya dapat dikenal melalui
rekontruksi daripada kesadaran mereka pada waktu
terbentuknya, juga merupakan pembentukan sesuatu yang
baru dalam kehidupan hukum yang mempunyai hak hidup

¹⁵⁶J.Z. Luode, menemukan Huykum Melalui Tafsir dan
Fakta, Jakarta, Bina Aksara, 1985, h. 82.

¹⁵⁷Ibid., h. 83.

sendiri karena penerapan dan kelangsungannya tidak terikat pada para pembentuknya sehingga ia mempunyai arti sendiri atau kemudian memperoleh arti tersendiri yang tidak pernah dibayangkan oleh para penciptanya.

Dalam upaya membuktikan kebenaran suatu kata atau istilah ini, hakim dapat menggunakan berbagai cara menafsirkan yaitu gramatikal, sistematis, historis, maupun teknologis.

Interpretasi merupakan alat bantu yang penting bagi hakim karena disadari bahwa ketentuan tidak berdiri sendiri.¹⁵⁸ Ia merupakan bagian dari seluruh perundang-undangan sedangkan seluruh perundang-undangan itu juga adalah bagian dari suatu tata hukum yang berlaku maka sebagai suatu kesatuan, hukum tersebut menampilkan diri sebagai suatu sistem dalam arti bahwa terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. Setiap peraturan baru yang dimasukkan dalam sistem tersebut diberi arti menurut peraturan yang sudah ada. Kenyataannya bukan saja ketentuan yang baru disamping peraturan yang sudah ada yang menentukan perlunya suatu penafsiran akan tetapi sesuatu perbuatan yang tidak diatur oleh suatu peraturan dapat pula ikut menafsir (*jus in causa positum*).¹⁵⁹

¹⁵⁸Ibid., h. 82.

¹⁵⁹Ibid.

Namun demikian dapat saja terjadi, dalam hal undang-undang tidak mempunyai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi walaupun telah dilakukan penafsiran tidak membantu untuk sampai pada hasil yang diharapkan. dalam hal demikian Pitlo mengemukakan :¹⁶⁰

Hakim harus mengacu kepada apa ? kepada asas-asas umum dari hukum yang dapat diketemukan dalam kebiasaan atau dalam pandangan tentang kepantasan yang mengilhami dirinya, kepada alat-alat bantu yang disajikan kepadanya oleh ilmu bagaimanakah diatur dalam sistem hukum yang lebih dahulu, apakah hasil mempelajari sistem hukum asing, apakah isi doktrin.

Jadi dengan demikian, adalah sangat beralasan sekali jika hakim dalam menentukan lingkup perlindungan suatu penemuan dengan mendasarkan pada doktrin yang berkembang di negara maju untuk menangani perkara serupa.

Undang-undang paten masih relatif baru apalagi dengan adanya undang-undang nomor 13 tahun 1997 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui adanya nilai-nilai baru yang berlaku secara internasional sebagai dampak globalisasi. Sekaligus menunjukkan nilai-nilai hukum baru tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Untuk itu

¹⁶⁰A. Pitlo., Op. Cit., h. 16.

diperlukan tatanan hukum yang dapat mensejajarinya dan hal tersebut tidak mungkin jika diharapkan semuanya bersumber pada kewenangan legislatif.¹⁶¹ Oleh karena itu disadari bahwa apabila sudah dikeluarkan suatu undang-undang dalam arti telah selesai disusun dan dinyatakan berlaku, justru disinilah baru dimulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah yang lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Dengan demikian tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh sasaran Undang-undang telah tercapai.¹⁶²

Sehubungan dengan itu dalam upaya melaksanakan kepastian hukum di Indonesia, masih tetap diperlukan peranan yurisprudensi yang diciptakan oleh badan peradilan. Yurisprudensi akan tetap menjadi kebutuhan yang fundamental mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dit.Jen Hak CPM dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai saat ini

¹⁶¹M. yahya Harahap, Loc. Cit.

¹⁶²Soehardjo S., Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara RI, Bahan Kuliah Kebijakan Publik, tanpa tahun, h. 17.

hanya ada 4 (empat) perkara paten dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dit.Jen Hak CPM dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai saat ini hanya ada 4 (empat) perkara paten dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Atas dasar kenyataan di atas, dalam upaya untuk mengembangkan hukum paten perlu dikembangkan yurisprudensi tetap di bidang paten. Menyadari bahwa tidak ada undang-undang yang diciptakan secara sempurna, peran yurisprudensi sangat penting agar putusan pengadilan mengenai perkara yang sama tidak bercorak *fluktuatif* dan mengandung disparitas antara satu dengan yang lain.

M Yahya Harapan menegaskan arti yurisprudensi sebagai berikut :¹⁶³

- Putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge's decision in a particular case*),
- Putusan mengandung *ratio decidendi* atau mengandung *basic reason* sebagai prinsip hukum atas putusan terhadap kasus yang bersangkutan (*The principle of law on which the decision is based*).
- Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*) sehingga pada hakikatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi (*interpretation of statute*).

¹⁶³M. Yahya Harahap, "Globalisasi Bisnis dan Manfaat Pengembangan Yurisprudensi Tetap, Newsletter No. 21/VI/ Juni/1995, h. 5.

Dengan demikian untuk kasus-kasus tertentu diperlukan cara penyelesaian yang khusus sesuai dengan pertumbuhan kesadaran dan perubahan sosial serta kondisi tertentu. Namun demikian ada batasan-batasan dimana hakim boleh melakukan penafsiran undang-undang, pada prinsipnya hakim berpegang pada acuan :¹⁶⁴

- a. Kasus perkara inkonkerto, tidak persis sama dengan undang-undang.
Pada kejadian seperti ini, penafsiran dilakukan dengan cara memberi makna atau menentukan arti suatu ketentuan Undang-undang, supaya ketentuan Undang-undang tersebut dapat dipergunakan dan diterapkan menyelesaikan dan memutus perkara yang disengketakan.
- b. Redaksi Undang-undang yang bersifat umum/abstrak atau bertentangan dengan kepentingan umum.
Dalam kasus yang seperti ini, hakim melakukan penafsiran Undang-undang yang bersangkutan dengan memberi isi konkrit ke dalam rumusan kaidah Undang-undang dimaksud sesuai dengan kejadian perkara yang disengketakan.
- c. Undang-undang bersangkutan belum mengatur.
Untuk menghadapi kejadian yang seperti ini, hakim berwenang mencipta hukum baru dengan kejadian konkrit perkara yang ditangani.

Yurisprudensi merupakan sistem hukum yang berlaku dari *judge's as law maker* dalam menghadapi penyelesaian masalah hukum dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari suatu putusan hakim melalui peran *judge made law* adalah :¹⁶⁵

¹⁶⁴Ibid., h. 6.

¹⁶⁵Ibid., h. 8 - 9.

1. Menegakkan terwujudnya *Law Standard*.¹⁶⁶

Kekosongan, ketidakjelasan, serta kelemahan hukum positif yang tertuang dalam kodifikasi dapat disempurnakan oleh hakim melalui *stattory interpretation*, dalam menghadapi kasus tertentu inkonkerto. Apabila di kemudian hari timbul lagi kasus yang seperti itu, hakim sedapat mungkin jangan membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan terdahulu.

Penyimpangan dari putusan terdahulu akan menimbulkan suasana kehidupan peradilan berada dalam keadaan fluktuasis. Putusan-putusan yang mereka jatuhkan saling bertentangan antara satu dengan yang lain mengenai kasus yang persis sama. Akibatnya dapat membingungkan masyarakat dan merusak citra peradilan, sekaligus menghancurkan penegakkan kepastian hukum. Sehubungan dengan cita-cita negara hukum yang menginginkan terbina dan terwujudnya penegakkan kepastian hukum, maka perlu disadari betapa pentingnya peran dan fungsi *yurisprudensi to settle law standard* dalam arti :¹⁶⁷

- Suatu keputusan yang diambil berdasarkan *particular case*, harus dijadikan sebagai pedoman hukum;
- Kemudian keputusan itu diikuti sebagai dasar penyelesaian sengketa yang terjadi di belakang hari atau *the previous decision must be followed by their predecessor*;
- Bila asas *the previous decision must be followed by their predecessor* dilakukan secara berkelanjutan, maka terwujudlah *law standard* terhadap kasus perkara yang bersangkutan.

¹⁶⁶Ibid., h. 8.

¹⁶⁷Ibid.

2. Menciptakan Terwujudnya Keseragaman Landasan Hukum Dan Keseragaman Persepsi Hukum Yang Sama¹⁶⁸

Apabila sudah terwujud *law standard* dalam kasus tertentu melalui putusan hakim, hal tersebut akan berdampak positif terhadap terwujudnya keseragaman landasan hukum yang sama (*unified legal frame work*) dan keseragaman persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*) dalam kalangan yang sama.

Dengan demikian melalui asas atau *doktrin the previous decision must be followed by their predecessor*, putusan-putusan yang diangkat menjadi yurisprudensi, langsung berperan dan berfungsi mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum mengenai kasus tertentu. Semua pihak menjadikan putusan tersebut sebagai standar hukum dan dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa.¹⁶⁹

3. Mencegah terjadinya Putusan Disparitas¹⁷⁰

Fungsi lain yurisprudensi adalah untuk mencegah terjadinya praktek peradilan yang menghasilkan putusan-putusan yang bercorak disparitas dalam kasus yang persis

¹⁶⁸Ibid.

¹⁶⁹Ibid.

¹⁷⁰Ibid., h. 9.

sama. Kekacauan putusan yang mengandung kesenjangan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lain tidak ditemukan lagi, walaupun ada perbedaan tersebut sekedar bercorak variabel secara kasuistik (case by case).

4. Tercipta Kepastian Penegakan Hukum¹⁷¹

Fungsi lain yurisprudensi adalah untuk menegakan hukum. Dengan adanya standar hukum yang mapu mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum, secara langsung akan berdampak pada tegaknya kepastian hukum.

Oleh karena dalam menghadapi kasus yang sama, semua pihak akan merujuk kepada standar hukum yang sama. Perujukan yang demikian akan memberi kepastian kepada pencari keadilan dimana saja dan kapanpun, dalam menghadapi kasus yang sama, akan diterapkan ketentuan hukum yang bersumber dari standar yang tercipta melalui proses judge made law. Dengan demikian setiap orang yang dihadapkan atas kasus yang serupa, sejak semula sudah mendapat jawaban hukum yang pasti berdasarkan yurisprudensi yang telah ditetapkan sebagai standar hukum.

Mengingat perkara paten masih sedikit dan belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan hukum tetap,

¹⁷¹Ibid.

kebutuhan adanya yurisprudensi dalam perkara paten menjadi semakin penting. Dengan lahirnya yurisprudensi dalam perkara paten, yang mana mungkin dapat ditemukan nilai-nilai atau asas-asas hukum baru akan merupakan sumbangan dalam pengembangan hukum paten. Memang tidak semua yurisprudensi akan menjadi rujukan utama dalam menangani kasus serupa, hanya yurisprudensi yang berkualitas *stare decisis* lah yang akan menjadi rujukan utama untuk kasus serupa yang muncul di kemudian hari.¹⁷²

Agar suatu putusan berkualitas dan dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis* maka, putusan tersebut mengandung *ratio decidendi* :¹⁷³

- Putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangan,
- Atau putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rational dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan,
- Dan semua fakta yang ditentukan hakim dalam proses persidangan harus dipertimbangkan dengan seksama.

Putusan juga harus mengandung *obiter dicta* :

- Hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang *ratio decidendi*, meskipun tertuang dalam putusan,
- Dengan demikian kandungan *abiter dicta* dalam putusan merupakan pelengkap *ratio decidendi*, meskipun *obiter dicta* bukan hal yang pokok dalam putusan.

¹⁷²Ibid.

¹⁷³Ibid.

Kebutuhan adanya yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis* dalam perkara paten diharapkan dapat mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum mengenai kasus tertentu, dalam hal ini masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Selanjutnya apabila muncul perkara yang sama diharapkan semua pihak menjadikan putusan tersebut sebagai standar hukum dan dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara.

BAB III

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

1. Pengaturan Perlindungan Hukum bagi Penemu dan Pemegang Paten Sederhana Menurut Undang-Undang Paten

1.1. Penemuan yang dapat dilindungi

Di dalam studi hukum paten, penemuan mempunyai unsur-unsur yaitu, pengetahuan, kemampuan dan pengembangan dalam penggunaan sumber-sumber daya alam.¹ Unsur pengetahuan dalam arti mengetahui akan kemungkinan pendayagunaan sumber daya alam. Unsur kemampuan dalam hal menciptakan kemungkinan menjadi kenyataan dan keputusan untuk menggunakan sarana yang tepat guna memperoleh hasil tertentu. Selanjutnya unsur pengembangan, bahwa hasil yang dicapai harus mengandung efek teknis yaitu harus dapat didayagunakan oleh seorang ahli dengan menggunakan keahliannya.

Undang-undang Paten pada dasarnya menganut prinsip bahwa semua penemuan di bidang teknologi dapat diberi paten asal memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan. Namun prinsip yang demikian itu sifatnya terbuka dan untuk menghindari kesulitan dirumuskan secara negatif.

¹Peter Machmud Mz, "Arti Penting Perlindungan Bagi Teknologi, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-UNAIR, Surabaya, 10-19 Januari 1996, h. 2.

Hal tersebut nampak jelas, sebagaimana dirumuskan dalam Pasal 7 UUP yang menentukan secara eksplisit bidang penemuan yang tidak dapat diberi paten :

- a. Penemuan tentang proses atau hasil produksi yang pengumuman atau penggunaan atau pelaksanaannya bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, ketentuan umum atau kesusilaan;
- b. Penemuan tentang metode pemeriksaan, perawatan, pengobatan dan pembedahan yang diterapkan terhadap manusia dan hewan, tetapi tidak menjangkau produk apapun yang digunakan atau berkaitan dengan metode tersebut;
- c. Penemuan tentang teori dan metode di bidang ilmu pengetahuan dan matematika.

Dari penelitian, dapat diketahui penemuan-penemuan sederhana yang mendapatkan perlindungan sebagai berikut :

Tabel I

Penemuan Yang Dilindungi Paten Sederhana

| No. | Penemu / Yang Mengajukan Permintaan | Judul Penemuan | Nomer Paten Sederhana | Tanggal Penerimaan Permintaan Paten | Tanggal Penerbitan Surat Paten Sederhana |
|-----|---|--|--------------------------|--|---|
| 1. | Hidjaja Nusantara | Alat Penjepit | ID00000076S | 23/12/1993 | 30/9/1994 |
| 2. | Sugiono Djojo Sutikno | Penutup Atap Kisi-kisi C yang saling Mengkait | ID00000077S | | |
| 3. | Kusnadi | Tangki Penampung Air Bersih | ID00000083S | | |
| 4. | Tjiang Gip Weng (PT. Sinar Pelita Sentosa) | | ID00000084S | | |
| 5. | David T.W. (PT. Putri Mahkota Indotama) | Panggangan | ID00000103S | 8/8/1985 | 8/3/1996 |
| 6. | Budi Natasaputra, B.Sc. Budiman Amijo Karman A, S.E | Struktur Pengaitan An-tara Wadah dan Tutup Wadah | ID00000104S | 23/3/1995 | 14/3/1996 |
| 7. | Hidjaja Nusantara | Bak Stempel | ID00000105S | 3/7/1995 | 15/3/1996 |
| 8. | Linawati Suwandi | Struktur Penutup Wadah Bercorong Tetap Yang Dilengkapi Segel Peng- aman Ganda | ID00000106S | 27/11/1995 | 8/4/1996 |

| | | | | | |
|-----|---|---|------------|------------|-----------|
| 9. | Tjahjono Rahardjo (PT. Enersave Mitra Lestari) | Peralatan Memurni Air | ID0000110S | 22/1/1996 | 16/4/1996 |
| 10. | Rifai Junus | Wadah Uang Logam Sebagai Pelengkap Gan- tungan Kunci | ID0000111S | 5/1/1995 | 23/4/1996 |
| 11. | Lily Djonni Andhella | Sterilisator Uap | ID0000112S | 20/7/1995 | 29/4/1996 |
| 12. | Wibisono | Sepeda Anak-anak Roda Tiga | ID0000113S | 1/9/1995 | 3/5/1996 |
| 13. | Drs. Sunarto | Kotak Simpanan | ID0000114S | 11/9/1992 | |
| 14. | Ir. Yaryanto PT. Tata Logam Lestari | Genteng Logam | ID0000116S | 19/12/1995 | 31/5/1996 |
| 15. | Ir. Benedietus R. Samuel | Kancing Elastis | ID0000117S | 26/4/1995 | 31/5/1996 |
| 16. | Balkom D. Moente PT. Sapfilterindo | Alat untuk mengurangi emisi asap dengan sistem Pemanasan awal ken- daraan diesel | ID0000118S | 3/4/1996 | 4/6/1996 |
| 17. | Jung Putra | Alat pencetak kloset dengan saluran air tanpa penyambungan | ID0000120S | 6/10/1995 | 17/6/1996 |
| 18. | Kunata Aditia PT. Milan Kaoshiki | Wadah minuman dari kertas | ID0000121S | 26/9/1995 | 18/6/1996 |

| | | | | | |
|-----|--|---|------------------|-----------|------------|
| 19. | CB. Soegito Ir. Endro Siswoko PT. Pabrik Gula "Krebet Baru" Bulu Lawang, Malang | Struktur Mekanis Tangga Pengangkut | ID0000053S | 16/9/1994 | 21/3/1995 |
| 20. | Koo Djee Siong PT. Nojorono Tobacco Company Limited | Penggunaan Pelapis Lilis Parafin Pada Ujung Rokok Sigaret Kretek Buatan Tangan | ID0000054S | | |
| 21. | Tjandra Limanjaya | Metoda dan Mesin Pembuat Botol Plastik dengan injeksi, tarik, dan tutup | ID0000110B | 1/5/1992 | 30/3/1995 |
| 22. | Hidjaja Nusantara | Sarana Penyimpanan dan Dispenser Untuk Sabun, Pasta Gigi atau Sampo | ID0000058S | 11/8/1987 | 7/3/1995 |
| 23. | Andreas Lumanto | Kartu dari kertas komputer kontinu berlapis perekat | ID0000085S | 31/8/1994 | 23/5/1995 |
| 24. | Andry Agus | Kasur pegas magnet ber- fungsi ganda | ID0000091S | 6/8/1993 | 4/12/1995 |
| 25. | Budi Natasaputra, B.Sc | Konstruksi bagian atas wadah plastik dengan tutup penjepit | ID0000092S | 21/4/1995 | 12/12/1995 |
| 26. | Liem Tien Pao, Ind Dan TW, AS Foo-Kong Wong, MIsy PT. HM. Sampoerna | Rangka dalam dan per- alatan untuk pembuatannya | ID00000436 (13)B | 2/2/1995 | 13/12/1995 |

- | | | | | |
|-----------------------|--|-------------|-----------|-----------|
| 27. Edy Salim | Konstruksi Kertas Kantor Berlapis Kayu Tipis dan Kegunaannya | ID00000049S | 16/1/1992 | 3/1/1996 |
| 28. Ir. Prana Tjandra | Segel Plastik Kombinasi Teknologi | ID00000034S | 5/5/1994 | 27/1/1995 |

Sumber : Berita Resmi Paten dari Tahun 1991 – 1997 Kantor Wilayah Departemen Kehakiman Jawa Timur

Dari tabel diatas, nampak bahwa penemuan-penemuan yang memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana berupa barang atau alat yang digunakan dalam kehidupan sehari-hari.

Dengan demikian, paten sederhana diberikan bagi penemuan sederhana yang kemajuan teknologinya kurang dibandingkan dengan kemajuan teknologi pada penemuan biasa. Hal tersebut sesuai dengan ketentuan pasal 6 UU Paten yang berbunyi :

Setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktis disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

Namun demikian bagi negara berkembang seperti Indonesia, penemuan yang bersifat sederhana tersebut merupakan hal yang penting yang perlu mendapat perhatian untuk diatur perlindungan hukumnya. Dengan adanya jaminan perlindungan tersebut, akan memberi dorongan pada masyarakat untuk mengusahakan terciptanya penemuan-penemuan baru sesuai dengan kebutuhan atau menyempurnakan penemuan-penemuan yang sudah ada.

Data yang dapat diperoleh oleh penulis dari Berita Resmi Paten mulai th. 1991-1997, hanya 28 orang Pemegang Paten Sederhana yang berasal dari dalam

negeri. Hal tersebut menunjukkan kecil sekali minat dari bangsa Indonesia sendiri untuk mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu penemuan. Penyebab lain karena UU Paten yang masih relatif baru berlakunya. Dengan adanya UU Paten ini mereka yakin akan dapat melindungi secara hukum penemuan mereka dari pelanggaran atau peniruan pihak lain.

Dari fakta-fakta di atas, penulis setuju sekali pendapat dari Insan Budid Maulana dari Konsultan Hukum Mulya Lubis & Partners yang menyatakan bahwa :

Pengertian dan fungsi paten yang belum dikenal secara luas oleh masyarakat, khususnya halangan P.T dan lembaga penelitian yang selayaknya dapat menghasilkan produk-produk unggulan yang dapat dipatenkan.²

Berdasarkan hal tersebut diatas penulis berpendapat bahwa hal-hal yang berkaitan dengan seluk beluk paten perlu dimasyarakatkan. Seharusnya Kantor Paten juga menjalin koordinasi antar instansi. Satu hambatan yang ditemui penulis, Kanwil Perindustrian Jatim tidak pernah mengetahui/memiliki daftar tentang industri-industri yang telah dipatenkan. Departemen perindustrian selama ini hanya sebatas memberikan bantuan pembinaan dan pemodalan bagi industri kecil. Menurut

²Hasil Wawancara, Tanggal 17 Juli 1996.

hemat penulis, Departemen perindustrian dan perdagangan (di Jatim) mempunyai posisi strategis dalam upaya memasyarakatkan paten.

1.2. Jangka Waktu Perlindungan Paten Sederhana

Pasal 10 UU Paten menentukan bahwa jangka waktu perlindungan yang diberikan Negara kepada pemegang paten sederhana adalah 10 tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana. Sedangkan Pasal 112 UU Paten menyebutkan, jangka waktu tersebut tidak dapat diperpanjang.

Berkaitan dengan hal di atas, beberapa hal yang ditemukan dalam penelitian :

1. Para pemegang paten rata-rata tidak mengetahui adanya/keluarnya UU Nomor 13 Th. 1997 tentang perubahan UU Nomor 6/1989. Khususnya berkaitan dengan adanya perubahan jangka waktu perlindungan paten sederhana. Ketentuan lama menentukan jangka waktu 5 tahun untuk perlindungan paten sederhana ini.
2. Para pemegang paten membandingkan jangka waktu perlindungan dengan proses penerbitan surat paten sederhana. Dari permohonan hingga keluarnya surat paten sederhana minimal memerlukan waktu 9 bulan,

ditambah lagi sampai ketangan mereka memerlukan waktu beberapa bulan bahkan sampai empat bulan.

Penulis berpendapat, proses penerbitan surat paten sederhana ini perlu mendapatkan perhatian serius. Oleh karena hal tersebut berkaitan dengan hal perlindungan dari pemegang paten. Jangan sampai pemegang paten merasa terkurangi haknya misalnya, saat mereka belum mendapat kepastian tentang perlindungan atas penemuan mereka, dipasaran beredar barang sejenis dengan penemuannya yang diduga keras sebagai hasil peniruan atas penemuannya. Atau apabila terdapat jarak waktu yang terlalu lama antara terbitnya Surat Paten Sederhana dengan sampainya surat paten sederhana tersebut ditangan mereka, hal ini juga mengurangi rasa aman berkaitan dengan perlindungan atas penemuannya.

Disamping itu pula kantor paten harus segera memberikan informasi tentang adanya perubahan jangka waktu perlindungan paten sederhana tersebut. Apakah ketentuan tersebut berlaku secara otomatis atau harus melalui perpanjangan pada saat masa perlindungan terhadap penemuan-penemuan tersebut berakhir.

1.3. Bentuk Perlindungan Hukum yang diberikan oleh paten

Bentuk perlindungan ini berkaitan dengan upaya mempertahankan hak-hak pemegang paten. Paten memberikan hak eksklusif kepada pemegang paten atau pemiliknya untuk melaksanakan patennya secara perusahaan, baik secara sendiri maupun dengan memberikan persetujuannya kepada orang lain. Dengan perlindungan tersebut pemegang paten bukan saja memperoleh semacam jaminan tetapi sekaligus memiliki dasar untuk mempertahankan haknya.

Hak dari pemegang paten ini diatur dalam pasal 17 dan 19 Undang-Undang Paten, serta hak-hak lain yang dijamin dalam :

- a. Pasal 73 : tentang pengalihan pemilikan paten.
- b. Pasal 76-80 : tentang lisensi.
- c. Pasal 97 : hak untuk mengajukan gugatan atau menghentikan pihak ketiga untuk membuat, memakai, menjual, memberi lisensi atau dengan cara lain mengeksploitasi penemuan yang didefinisikan dalam klaim paten.

Pasal 17

- (1) Pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan paten yang dimilikinya, dan melarang orang lain yang tanpa persetujuannya.

- a. Dalam hal paten produk : membuat, menjual, mengimpor, menyewakan, menyerahkan, memakai, menyediakan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
 - b. Dalam hal paten proses, menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.
- (2) Dalam hal paten proses, larangan terhadap orang lain yang tanpa persetujuannya melaksanakan impor produk yang semata-mata dihasilkan dari penggunaan paten proses yang bersangkutan.

Pasal 19

Untuk pengelolaan kelangsungan berlakunya paten dan pencatatan lisensi, pemegang paten atau pemegang lisensi suatu paten wajib membayar biaya pemeliharaan yang disebut biaya tahunan.

Dengan melihat ketentuan pasal 17 dan 19 Undang-Undang Paten, dapat diketahui bahwa hal eksklusif tersebut meliputi perlindungan terhadap pelanggaran atau pembajakan dan kemungkinan untuk mengalihkan atau memberikan lisensi atas haknya kepada orang lain.

a. Pengalihan Paten

Pemilikan dapat beralih atau dialihkan baik seluruh maupun sebagian karena :

- a. Perwarisan;
- b. Hibah;
- c. Wasiat;
- d. Perjanjian, dengan ketentuan bahwa perjanjian itu harus dibuat dalam bentuk akta Notaris;

e. Sebab-sebab lain yang dibenarkan oleh Undang-Undang (pasal 73 Undang-Undang Paten).

Selanjutnya ayat (2) menentukan : bahwa pengalihan paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a, b, dan c harus disertai dengan dokumen paten berikut hal lain yang berkaitan dengan paten itu. Segala bentuk pengalihan sebagaimana diatur dalam undang-undang ini, wajib didaftarkan pada Kantor Paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan oleh Menteri (ayat 3).

Pelaksanaan pengalihan yang tidak sesuai dengan pasal 73 tersebut adalah tidak sah dan tidak berlaku (pasal 73 ayat 4).

Data dari kantor paten, ditemukan bahwa pernah ada pengalihan paten. Namun Kantor paten belum dapat melaksanakan pendaftaran dan pencatatan dalam daftar umum paten, karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Kalaupun ada hanyalah keterangan pencatatan yang bersifat sementara (satu kasus). Dengan demikian secara hukum hak itu belum beralih dari pemilik paten (penemu) kepada pemegang (baru)

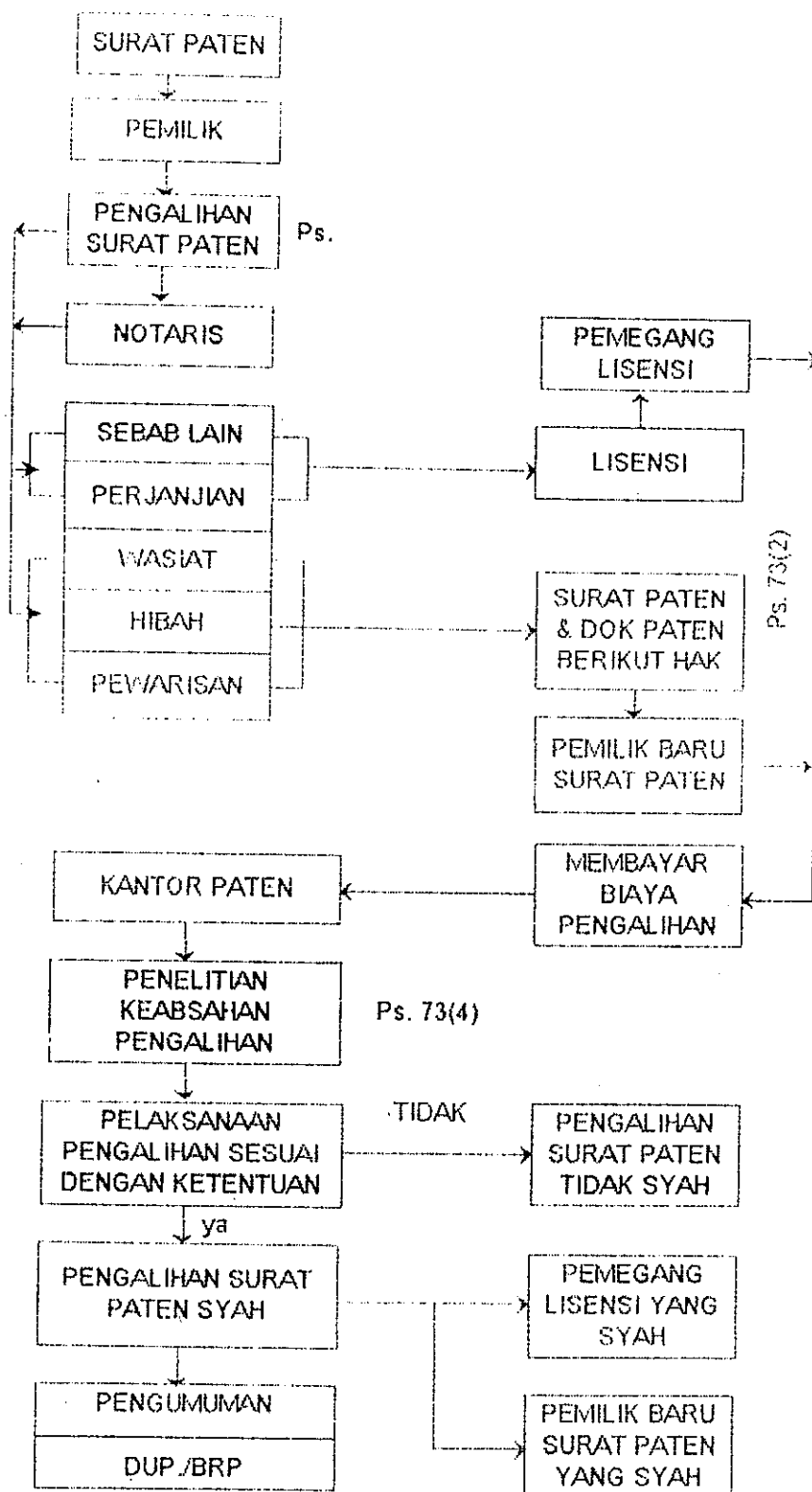
Pasal 74 menentukan :

- (1) Kecuali dalam hal pewarisan dan dalam hal pemindahan atau pengalihan yang dilakukan bersamaan dengan sebagian atau seluruh usahanya, haknya sebagai penemu terdahulu tidak dapat dipindahkan atau dialihkan kepada orang lain.

- (2) Pemindahan atau pengalihan hak sebagai penemu terdahulu wajib didaftarkan pada kantor paten yang selanjutnya mencatatnya dalam Daftar Umum Paten.
- (3) Kantor paten mengumumkan pemindahan atau pengalihan hak sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 75 menentukan bahwa peralihan pemilikan paten tidak menghapus hak penemu untuk tetap dicantumkan nama dan identitas lainnya dalam paten yang bersangkutan.

PENGALIHAN PATEN
(Pengalihan Pemilikan)
Bagian Pertama



b. Lisensi

Pasal 76 Undang-undang Paten menentukan bahwa pemegang paten berhak memberi lisensi kepada orang lain berdasarkan surat perjanjian lisensi untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pasal 17 menetapkan bahwa pemegang paten memiliki hak khusus untuk melaksanakan secara perusahaan atas patennya baik secara sendiri maupun dengan memberi persetujuan kepada orang lain yaitu :

- a. Membuat, menjual, menyewakan, menyerahkan untuk dijual atau disewakan atau diserahkan hasil produksi yang diberi paten.
- b. Menggunakan proses produksi yang diberi paten untuk membuat barang dan tindakan lainnya sebagaimana dimaksud dalam huruf a.

Pasal 77

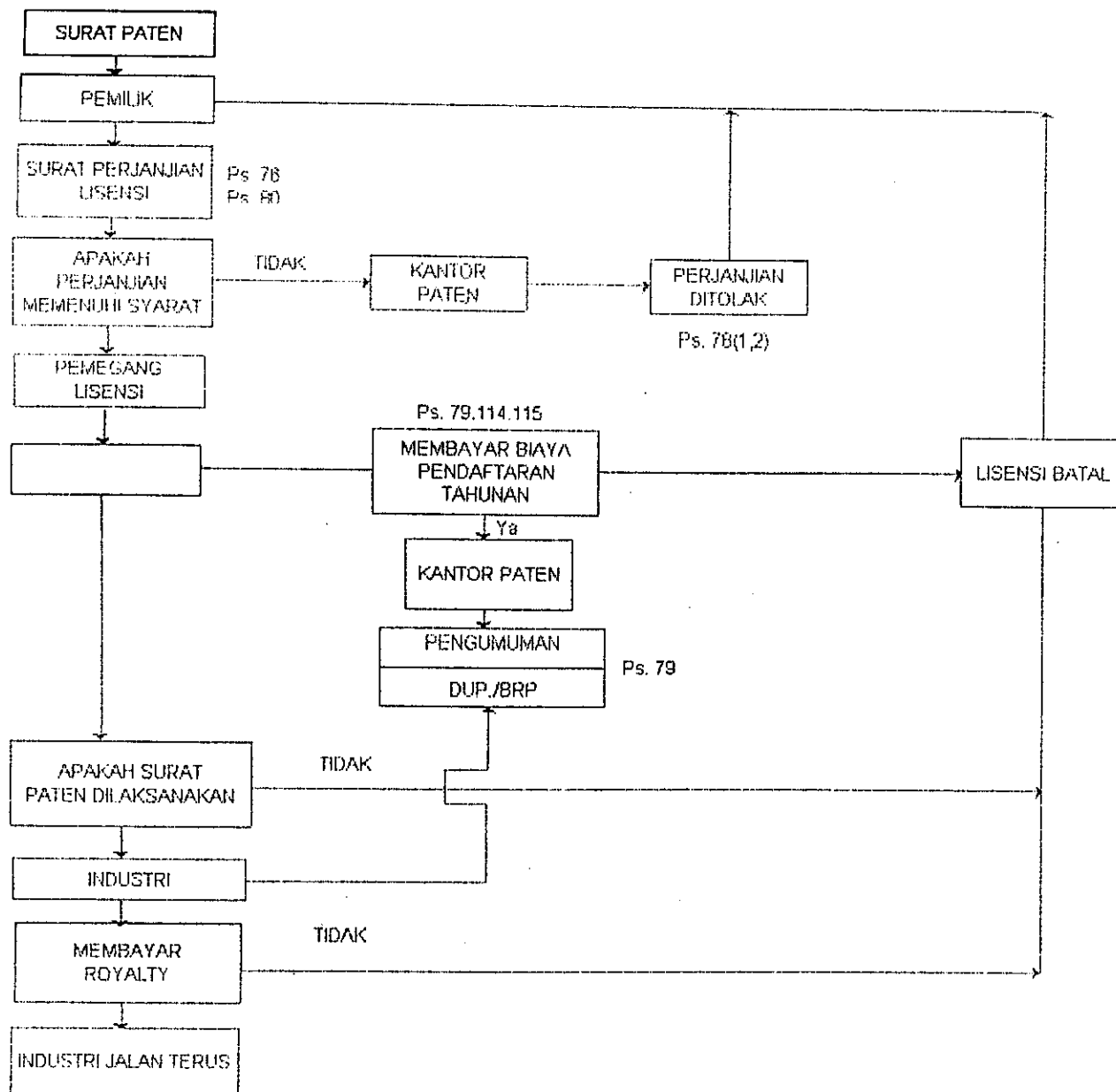
Kecuali jika diperjanjikan lain, maka pemegang paten tetap boleh melaksanakan sendiri atau memberi lisensi kepada pihak ketiga lainnya untuk melaksanakan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17.

Pembatasan perjanjian lisensi tercantum dalam Pasal 78, yaitu tidak boleh menimbulkan kerugian langsung maupun tidak langsung perekonomian Indonesia atau memuat pembatasan yang menghambat kemampuan bangsa Indonesia dalam menguasai dan mengembangkan teknologi pada umumnya dan yang berkaitan dengan penemuan yang diberi paten tersebut pada khususnya.

Pasal 79 menentukan bahwa perjanjian lisensi

wajib dicatatkan pada Kantor Paten dan dimuat dalam Daftar Umum Paten dengan membayar biaya yang besarnya ditetapkan dengan keputusan Menteri. Apabila tidak dicatatkan di kantor paten, maka perjanjian lisensi tersebut tidak mempunyai akibat hukum terhadap pihak ketiga.

PENGALIHAN PATEN (Bagian Kedua) LISENSI



Sumber : Ditjen HCPM Departemen Kehakiman

Hal yang perlu dibahas berkaitan dengan pengalihan paten ini, yaitu kantor paten belum dapat melaksanakan pendaftaran dan pencatatan dalam Daftar Umum Paten karena hingga saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Jadi keterangan pencatatan yang dilakukan oleh kantor paten tersebut hanya bersifat sementara, yang dengan demikian secara hukum hak itu masih belum beralih dari penemu kepada pemegang paten (yang baru).

Penulis sependapat dengan apa yang di oleh Insan Budi Maulana bahwa ketentuan pasal 79 UU Paten tepat sekali.³ Dengan adanya pendaftaran ini, maka akan diketahui jumlah dan bentuk teknologi yang dipatenkan. Harapan penulis, pemerintah segera mengeluarkan peraturan pelaksanaan tersebut. Berkaitan dengan kasus yang terjadi, ketiadaan peraturan pelaksanaan tersebut menghalangi hak yang seharusnya sudah berpindah pada pemegang paten (baru).

³Insan Budi Maulana (II), Peranan Lisensi Paten Dalam PJPN, Bahan Pelatihan Hukum Paten, Surabaya, FK-UNAIR 10-19 Januari 1996, h. 5.

c. Hak Menuntut

Inisiatif untuk menegakkan suatu paten terletak pada pemilik paten. Pemilik patenlah yang paling berkepentingan untuk mendeteksi adanya pelanggaran dan untuk meminta perhatian pihak pelanggar. Pemilik paten dapat menggunakan tindakan hukum dengan mengajukan tuntutan karena adanya putusan pengadilan untuk menghentikan tindakan pelanggaran. Sebaliknya, sebagai reaksi dari pihak pelanggar yang ingin menempuh jalur hukum adalah dengan melanjutkan perlawanan dengan mengupayakan pembatalan atas paten yang bersangkutan.

UU Paten mengatur aspek perdata dan pidana dalam masalah ini. Dari aspek perdata, hak menuntut ini meliputi :

1. Tuntutan pembatalan paten atau penyerahan paten yang telah diberikan kepada pihak yang sebenarnya tidak berhak. Tuntutan ini harus diajukan kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, dengan bukti mengenai pemilikan hak-hak atas penemuan tersebut. Dari penelitian, diperoleh kasus berkaitan dengan masalah pembatalan paten sebagai berikut :

Tabel II

| No. | No. Perkara / Putusan | Upaya Hukum |
|-----|------------------------------------|-------------|
| 1. | 608/PDT.6/1994/PN.JKT.PST | Banding |
| 2. | 142/PDT.6/1995/PN.JKT.PST | Damai |
| 3. | 189/PDT.6/1995/PN.JKT.PST | Banding |
| 4. | 245/PDT.6/1995/PN.JKT.TST | Kasasi |
| | Jo putusan PT.No. 35/PDT.6/1996/PT | |

Dari data diatas, jelaslah bahwa dalam perkara paten belum ada putusan hakim yang mempunyai kekuatan hukum tetap (*in kracht van gewisde*).

2. Tuntutan karena menggunakan paten secara tanpa hak.

Tuntutan ini diajukan ke PN setempat oleh pemegang paten atau pemegang lisensi.

Pelaksanaan hak untuk menuntut sebagaimana diatas, tidak mengurangi hak negara untuk melakukan tuntutan pidana terhadap pelanggaran paten sebagaimana diancam dalam pasal 123, 126, 127 dan pasal 128 UU Paten.

Sebaliknya, adanya tuntutan pidana paten yang dilaksanakan oleh pejabat negara tidak mengurangi hak bagi pemegang paten untuk mengajukan tuntutan secara perdata yang menimbulkan kerugian bagi pemegang paten karena adanya pelanggaran paten tersebut.

Tabel III

| No. | No. Perkara/putusan | Put. | Upaya HK |
|-----|-----------------------|--|----------|
| 1. | 590/Pid.B/1997/PN SBY | Pid: 6 bulan penjara, denda Rp 5.000.000 subsidi 3 bulan kurung an pengganti Ps: 127 Jo Ps 117 UU Paten | Banding |
| 2. | 150/Pid.B/1997/PN SBY | Pid: penjara 6 bulan denda Rp 5.000.000 Subsidi 1 bulan kurung an | Banding |

Oleh karena, dalam kasus tersebut diatas masih belum mempunyai kekuatan tetap maka belum dapat diketahui apakah pihak yang dirugikan akan menggunakan hak untuk menuntut secara perdata.

3. Tuntutan untuk menghentikan perbuatan yang dianggap melanggar hak, untuk mencegah timbulnya kerugian yang lebih besar. Dalam hal ini, perintah penghentian perbuatan dapat pula semata-mata karena inisiatif hakim. Hanya kalau dalam hal ini dituntut pula penyerahan barang hasil pelanggaran paten atau nilai barang tersebut, maka berdasarkan pasal 123 ayat (2) UUP, hakim dapat memerintahkan bahwa

penyerahan tersebut dapat dilaksanakan setelah putusan pengadilan mempunyai kekuatan tetap, dan setelah orang yang menuntut membayar ganti rugi kepada pemilik barang yang beritikad baik.

Pasal 97

- (1). Gugatan pembatalan paten dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan 7, paten itu seharusnya tidak dapat diberikan;
 - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan undang-undang ini.
 - c. Pemberian lisensi wajib tidak mampu mencegah terus berlangsungnya pelaksanaan paten dalam bentuk dan dengan cara yang merugikan kepentingan masyarakat dalam jangka waktu 2 (dua) tahun sejak tanggal pemberian lisensi wajib yang pertama dalam hal diberikan beberapa lisensi wajib.
- (2). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.
- (3). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf b dapat diajukan pemegang paten atau pemegang lisensi kepada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat agar paten lain yang sama dengan patennya dibatalkan.
- (4). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf c dapat diajukan oleh penuntut umum kepada pemegang paten atau pemegang lisensi wajib melalui Pengadilan Negeri Jakarta Pusat.

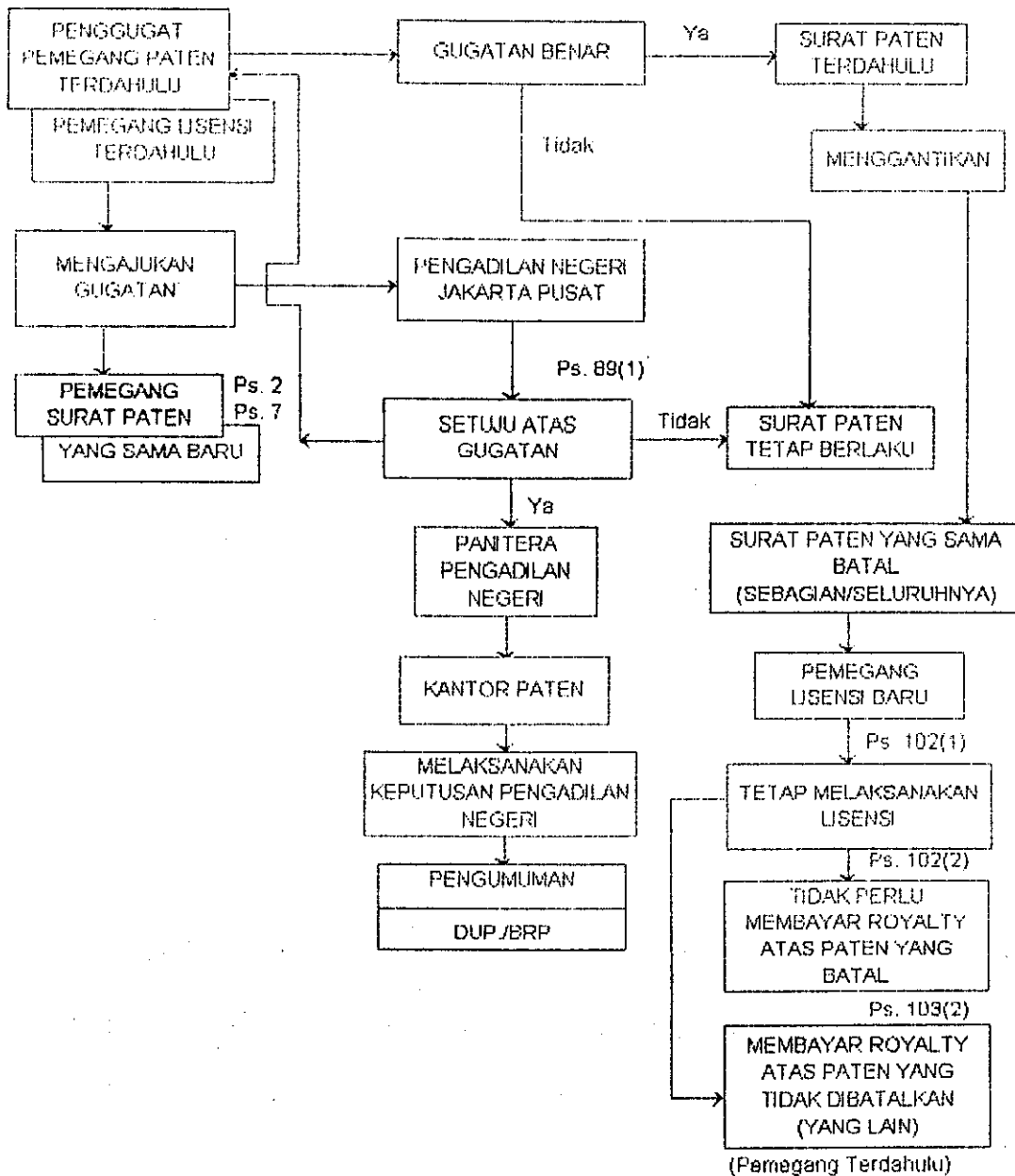
Berdasarkan ayat (2) tersebut diatas pembatalan paten dapat dilakukan oleh pihak ketiga. Sedangkan pengertian "pihak ketiga" ternyata tidak dijelaskan, dengan demikian pengertian tersebut dapat siapa saja

yang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada seseorang itu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur pada pasal 2 dan pasal 7 Undang-Undang Paten.

Apabila ternyata gugatan yang diajukan oleh pemegang paten terdahulu berhasil, maka berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 102 yaitu :

- (1) Pemegang lisensi dari paten yang dibatalkan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf b tetap berhak melaksanakan yang dimilikinya sampai dengan berakhirnya jangka waktu yang ditetapkan dalam perjanjian lisensi.
- (2) Pemegang lisensi sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) tidak lagi wajib meneruskan pembayaran royalti yang seharusnya masih wajib dilakukannya kepada pemegang paten yang patennya dibatalkan, tetapi wajib membayar royalti untuk sisa jangka waktu lisensi yang dimilikinya kepada pemegang paten yang sebenarnya berhak.
- (3) Dalam hal pemegang paten terlebih dahulu sudah menerima secara sekaligus dari pemegang lisensi, pemegang paten tersebut berkewajiban menyelesaikan jumlah royalti yang sebanding dengan sisa jangka waktu penggunaan lisensi kepada pemegang paten yang sebenarnya berhak.

PEMBATALAN PATEN KARENA GUGATAN



Sebagaimana telah dikemukakan dalam bab terdahulu/sebelumnya, bahwa beban pembuktian ada pada pihak yang diduga melakukan pelanggaran.

Hal tersebut secara eksplisit/tegas diatur dalam pasal 122 UU Paten yang menentukan :

- (1). Pemegang paten atau pemegang lisensi berhak menggugat ganti rugi melalui pengadilan negeri setempat, kepada siapapun, yang dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 17 terhadap haknya.
 - (1a). Pengadilan negeri dapat menolak gugatan ganti rugi termasuk penggantian terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh, apabila tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui atau memiliki alasan yang kuat tentang ketidak tahuannya bahwa ia telah melanggar paten milik orang lain yang dilindungi di Indonesia.
- (2). Gugatan ganti rugi yang diajukan terhadap perbuatan sebagaimana dimaksud dalam pasal 97 ayat (1) huruf b hanya dapat diterima apabila hasil itu terbukti dibuat dengan menggunakan penemuan yang telah diberi paten tersebut.
- (3). Putusan pengadilan negeri tentang gugatan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1), ayat (10), dan ayat (2) oleh panitera pengadilan negeri yang bersangkutan segera disampaikan kepada kantor paten untuk selanjutnya dicatat dalam Daftar Umum Paten dan diumumkan dalam Berita Resmi Paten.

Pasal 123A menentukan :

- (1). Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran terhadap proses yang dipatenkan, kewajiban pembuktian bahwa suatu produk tidak dihasilkan dengan menggunakan proses yang dipatenkan tersebut dibebankan kepada pihak yang diduga melakukan pelanggaran apabila :
 - a. Produk yang dihasilkan melalui proses yang dipatenkan tersebut merupakan produk baru.
 - b. Terdapat kemungkinan bahwa produk tersebut dihasilkan dari proses yang dipatenkan; dan

- c. Sekalipun telah dilakukan upaya yang cukup untuk itu pemegang paten tidak dapat menentukan proses apa yang digunakan untuk menghasilkan produk yang diduga merupakan hasil pelanggaran.
- (2). Untuk kepentingan pembuktian dalam perkara pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) hakim berwenang :
- a. Memerintahkan pemilik paten untuk terlebih dahulu menyampaikan salinan surat paten bagi proses yang bersangkutan, dan bukti awal yang memperkuat dugaannya tentang pelanggaran atas paten yang dimilikinya; dan
 - b. Memerintahkan pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk membuktikan bahwa prosedur yang dihasilkan tersebut tidak menggunakan proses yang dipatenkan.
- (3). Dalam pemeriksaan perkara pelanggaran paten sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dan ayat (2), hakim wajib mempertimbangkan kepentingan pihak yang diduga melakukan pelanggaran untuk memperoleh perlindungan terhadap kerahasiaan proses yang telah diuraikannya dalam rangka pembuktian di persidangan.

Jadi dengan demikian jelaslah bahwa apabila terjadi gugatan tentang pelanggaran paten, maka sistem pembuktian yang digunakan adalah beban pembuktian terbalik. Ketentuan tersebut diterapkan baik terhadap penemuan berupa proses maupun hasil produksi yang dipatenkan.

Namun demikian, dari data dapat dikemukakan hakim masih menggunakan sistem pembuktian konvensional yaitu penggugat yang dibebani kewajiban untuk membuktikan bahwa telah terjadi pelanggaran atas penemuannya yang telah dipatenkan.

Hal tersebut cukup beralasan, oleh karena beban pembuktian yang dipakai dalam ketentuan lama (UU No 6/1989) diletakkan pada penggugat yaitu penggugatlah yang harus membuktikan bahwa patennya telah dilanggar oleh tergugat.

1.4. Prosedur Penerbitan Surat Paten Sederhana

Apabila pemohon-paten mengajukan permintaan paten dengan memenuhi syarat-syarat, baik syarat administratif maupun syarat substantif dan akhirnya diterima oleh kantor paten maka yang bersangkutan akan mendapat perlindungan hukum. Dengan perlindungan tersebut pemegang paten bukan saja memperoleh semacam jaminan tetapi sekaligus memiliki dasar untuk mempertahankan haknya.

Permohonan melewati beberapa tahapan dan prosedur yang rumit sebagai berikut :

- a. Permintaan paten.
- b. Pemeriksaan formalitas, yang meliputi pemeriksaan terhadap syarat administratif dan fisik.
- c. Pemeriksaan substantif paten tentang unsur-unsur penemuan.
- d. Penelusuran.
- e. Pemberian paten sederhana.

ad.a. Permintaan Paten Sederhana

Paten sederhana diberikan untuk penemuan sederhana (*utility model*) yang mana penemuan tersebut mempunyai langkah inventif yang kurang dibandingkan dengan penemuan biasa atau standar pada hakekatnya perlindungan hukum atas penemuan sederhana dimaksudkan untuk menolong masyarakat agar berhasrat melakukan usaha penemuan di bidang teknologi.

Tentang paten sederhana ini pasal 6 UUP menentukan bahwa setiap penemuan berupa benda, alat atau hasil produksi yang baru yang tidak memiliki kualitas sebagai penemuan tetapi mempunyai nilai kegunaan praktisi disebabkan karena bentuk, konfigurasi, konstruksi atau komposisinya dapat memperoleh perlindungan hukum dalam bentuk paten sederhana atas penemuan yang sederhana tersebut.

Pasal 109 menentukan bahwa kecuali untuk hal-hal yang secara khusus diatur untuk paten sederhana, ketentuan lain mengenai paten sebagaimana diatur dalam undang-undang ini berlaku pula untuk paten sederhana.

Persyaratan pengajuan permintaan paten sederhana diatur secara khusus dalam keputusan Menteri Kehakiman RI Nomor M-01.HC-02.10 tahun 1991 tentang paten sederhana.

Dalam pasal 2 Keputusan Menteri tersebut menentukan :

- (1). Permintaan paten sederhana diajukan dengan mengisi formulir yang memuat :
 - a. Tanggal, bulan dan tahun surat permintaan.
 - b. Nama lengkap, alamat jelas orang yang mengajukan permintaan paten;
 - c. Nama lengkap dan kewarganegaraan penemu.
 - d. Nama lengkap dan alamat kuasa apabila permintaan paten diijinkan melalui konsultan paten;
 - e. Judul penemuan; dan
 - f. Jenis paten yang diminta.
- (2). Permintaan paten sederhana sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) harus dilampiri :
 - a. Deskripsi tentang penemuan;
 - b. Klaim yang terkandung dalam penemuan;
 - c. Satu atau lebih gambar yang disebut dalam deskripsi yang diperlukan untuk memperjelas;
 - d. Abstraksi;
 - e. Surat kuasa apabila permintaan paten diajukan melalui konsultan paten; dan
 - f. Surat pernyataan persetujuan dari penemu atau yang berhak atas penemuan, jika permintaan paten yang bersangkutan diajukan bukan atas nama penemu.
- (3). Kecuali ditentukan lain, penyampaian deskripsi, klaim, gambar, dan abstraksi serta dokumen permintaan paten lainnya dibuat dalam rangkap 3 (tiga).
- (4). Bentuk dan isi formulir permintaan paten tersebut dalam ayat (1) ditetapkan oleh Kantor Paten.

ad.b. Pemeriksaan formalitas

Pemeriksaan pada tahap ini meliputi :

- Persyaratan administratif, yaitu pengajuan permintaan paten tersebut harus dibuat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar sejumlah biaya yang besarnya telah ditetapkan.
- Persyaratan fisik, yaitu persyaratan tentang ukuran kertas yang digunakan untuk pembuatan deskripsi,

berat kertas, format pengetikan, format gambar, dan lain-lain.⁴

Apabila ada persyaratan yang dianggap kurang maka pemohon diberi surat pemberitahuan untuk melengkapi dalam waktu tiga bulan terhitung sejak tanggal pengiriman surat permintaan pemenuhan kekurangan tersebut oleh kantor paten (pasal 34 ayat 1). Jangka waktu tersebut dapat diperpanjang untuk paling lama tiga bulan atas permintaan orang yang mengajukan permintaan paten (pasal 34 ayat (2) UU Paten).

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, bila persyaratan formalitas sudah dipenuhi maka permintaan paten ditetapkan tanggal penerimaannya (filing date). Dengan demikian, tanggal pengajuan suatu permintaan paten dapat sama dengan tanggal penerimaannya bila saat pengajuan semua persyaratan formalitas sudah dipenuhi.

Tanggal penerimaan sangat penting karena :⁵

1. Mulai tanggal tersebut ditentukan kapan pengumuman (publikasi) permintaan paten mulai dilakukan.
 2. Mulai dihitungnya jangka waktu hak prioritas (1 tahun setelah tanggal penerimaan).
 3. Mulai dihitungnya jangka waktu paten.
 4. Tanggal mulai ditetapkannya kebaruan suatu penemuan.
-

⁴Suryono, A.M. "Sistem Paten di Indonesia, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-UNAIR, Surabaya, 10-19 Januari 1996, h. 5.

⁵Ibid..

ad c. Pemeriksaan Substantif

Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 34 tahun 1991 menentukan tujuan pemeriksaan substantif adalah untuk menentukan apakah penemuan yang dimintakan paten dapat diberi paten atau tidak dapat diberi paten.

Terhadap pemeriksaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan substantif tanpa harus menunggu adanya permintaan dari si penemu atau kuasanya (pasal 110 ayat (2)).

Asas kebaruan suatu penemuan diatur dalam pasal 2 UU Paten yang menentukan bahwa penemuan yang dimin-takan perlindungan harus 'baru'.

Pasal 3 UU Paten menentukan suatu penemuan dianggap baru :

- (1) Jika pada saat pengajuan permintaan paten, penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu;
- (2) Yang dimaksud dengan penemuan terdahulu adalah penemuan yang ada pada saat atau sebelum :
 1. Tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 2. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Pasal 3 ayat (2) menentukan bahwa kebaruan suatu penemuan ditentukan juga oleh ada tidaknya

penemuan terdahulu (*prior art*) pada saat permintaan paten diajukan. Yang dimaksud dengan "prior art" adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (*filing date*) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.

Selanjutnya, pengungkapan suatu penemuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *prior art* apabila penyampaianya melalui tiga cara :⁶

1. Melalui penguraian penemuan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata lainnya ;
2. Melalui penguraian penemuan dengan kata-kata lisan yang diucapkan di depan umum, pengungkapan seperti itu disebut pengungkapan lisan;
3. Melalui pemakaian penemuan didepan umum, atau dengan menempatkan masyarakat dalam situasi sehingga setiap anggota masyarakat dapat memakainya, pengungkapan seperti itu merupakan "pengungkapan melalui pemakaian".

Syarat kebaruan untuk paten sederhana berlaku *Local Novelty* karena pasal 6 ayat (2) UU Paten menentukan :

Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.

⁶Ringkasan Eksekutif, Presentasi Pada Proyek Pelatihan Mengenai Hak atas Kekayaan Intelektual Indonesia-Australia, FH-UNAIR, Surabaya, 10-25 September, 1996, h. 23.

Kalau kita melihat kembali bunyi pasal 2 UUP yang menentukan syarat substantif suatu penemuan adalah adanya unsur kebaruan, mengandung langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri.

Namun demikian untuk paten sederhana berlaku ketentuan yang diatur dalam pasal 110 ayat (3) UUP yaitu :

Dalam melaksanakan pemeriksaan substantif, kantor paten hanya memeriksa syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2).

ad.d. Penelusuran

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, sistem pemeriksaan menurut undang-undang paten adalah pemeriksaan ditunda (*deferred examination*) tanpa penelusuran awal (*search*). Oleh karena itu pemeriksa paten tidak melakukan penelusuran awal tetapi dilakukan sekaligus dalam tahap pemeriksaan substantif.

Secara umum kegiatan penelusuran dapat dibagi dua, yaitu penelusuran yang dilakukan oleh pemeriksa paten dan penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan penelusuran yang dilakukan pemeriksa paten antara lain :⁷

⁷Azmi Dahlan, Penelusuran, Makalah Pelatihan Hukum Paten, FH-Uanir, Surabaya, Januari 1996, h. 1.

1. Penelusuran Kebaruan (*novelty search*)

Penelusuran ini dilakukan hanya untuk mengetahui nilai kebaruan dari penemuan yang sedang diperiksa.

2. Penelusuran Persyaratan untuk dapat dipatenkan (*patentability search*).

Penelusuran ini memiliki lingkup yang lebih luas karena mencakup nilai kebaruan, langkah inventif dan penerapan dalam industri.

3. Penelusuran atas pengetahuan/ilmu/art yang telah ada.

Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui penemuan-penemuan yang sudah ada atau sudah diketahui masyarakat.

Sedangkan cara yang digunakan dalam kegiatan penelusuran ini adalah secara manual dan secara elektris/otomatis. Dengan cara manual, pemeriksa dapat langsung mencari dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penemuan yang sedang diperiksa. Dokumen tersebut dapat berbentuk kertas atau jurnal. Kantor paten saat ini memiliki dokumen paten dalam bentuk kertas yang diperoleh dari Amerika Serikat, Jepang, Korea dan lain-lain.

Cara penyusunan dokumen tersebut adalah :⁸

⁸Ibid., h. 3.

1. Penyusunan berdasarkan negara asal dokumen;
2. Penyusunan berdasarkan bahasa yang digunakan;
3. Penyusunan berdasarkan kelompok paten (*patent family*);
4. Penyusunan berdasarkan klasifikasi (IPC).

Adapun tujuan utama dilakukannya klasifikasi adalah untuk mempermudah pencariannya kembali (*retrieval*) pada saat dilakukan penelusuran dokumen. Dengan adanya sistem klasifikasi ini diharapkan penelusuran dokumen yang efektif dapat dilaksanakan.

Ada 2 tahap penting yang harus dilalui dalam pengklasifikasian suatu dokumen permintaan yaitu :

- a. Mengidentifikasikan penemuan yang bersangkutan.
- b. Mencocokkannya dengan unit klasifikasi penemuan yang terdekat.

Beberapa kaidah pokok dianut dalam pengklasifikasian adalah :⁹

- Umumnya penemu akan mendefinisikan lingkup perlindungan yang diinginkannya dalam klaim mandiri (*independent claim*) yang pertama, karenanya pengidentifikasian penemuan dapat dimulai dengan menelaah klaim yang pertama tersebut. Walaupun demikian klaim-klaim mandiri lainnya harus dikaji secara seksama.
- Ungkapan dalam uraian rinci penemu dan gambar-gambar merupakan sarana bantu yang dapat mempermudah proses pengklasifikasian tersebut.

⁹A. Sigit (1), Perlindungan Paten (Prosedur Pengajuan Permintaan Paten, Dampaknya Bagi Pengembangan Industri Nasional dan Peranan Penegak Hukum Dalam Penyelenggaraan Sistem Paten, Direktorat Paten Dirjen Hak Cipta, Paten dan Merek Departement Kehakiman Republik Indonesia, h. 16.

- Pengklasifikasi tidak boleh membatasi dirinya/terpaku pada masalah spesifik sebagaimana yang diklaim melainkan harus mempunyai wawasan yang luas sehingga dapat melihat kemungkinan penerapan klaim tersebut di bidang yang lain. Dengan perkataan lain pengklasifikasi harus dapat menempatkan suatu penemuan pada kelas yang sesuai (tidak terlalu spesifik/detail, sehingga tidak dapat/sukar terdeteksi pada penggunaan yang lain, ataupun terlalu luas/umum, sehingga menyulitkan pendeteksian pada saat penelusuran yang spesifik diperlukan).
- Gunakan pendekatan umum yang wajar (*commonsense*).

Dalam sistem *International Patent Classification* dikenal 3 kelompok dasar teknologi yaitu : kimia, elektrik dan mekanik yang selanjutnya dibagi lebih rinci ke dalam ± 60.000 grup. Karena besarnya jumlah grup maka struktur IPC dapat diklasifikasikan sebagai berikut :

Pertama dikenal adanya 8 (delapan) kelompok besar (*section*) yaitu :

- A : Human Necessities
- B : Performing, Operation, Transportation
- C : Chemistry, Metallurgy
- D : Textiles, Papers
- E : Fixed Construction
- F : Mechanical Engineering, Lighting, Heating, Weapons, Blasting.
- G : Physics
- H : Electricity

Rincian lebih lanjut dari kedelapan section tersebut

akan terjabarkan ke dalam 20 sub section, 118 class, 618 sub class, dan lebih dari 58.000 grup dan subgrup.

Kegiatan penelusuran secara elektris/otomatis yaitu dengan memanfaatkan perangkat elektronik seperti mesin pembaca mikrofis dan mikrofilm, serta perangkat komputer.

Setelah melaksanakan penelusuran pemeriksa paten akan memberi kategori-kategori tertentu pada dokumen-dokumen yang ditemukan dan mempunyai relevansi dengan permintaan paten. Kategori-kategori tersebut menunjukkan sampai sejauh mana kaitannya dengan permintaan paten yang sedang diperiksa sebagai pertimbangan dalam memberikan keputusan.

Penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa :¹⁰

a. *Infringement Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk menemukan paten atau hak milik perindustrian lainnya yang mungkin dilanggar oleh suatu kegiatan industri tertentu.

Seseorang yang ingin meminta perlindungan paten untuk suatu penemuan dapat melakukan penelusuran ini agar penemuannya tersebut tidak melanggar paten yang dimiliki orang lain.

¹⁰Ibid., h. 6 - 7.

- b. *Bibliographie Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data bibliografi dari suatu dokumen paten.
- c. *Paten Family Search* : Penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data tentang famili dari suatu permintaan paten yang diajukan untuk dilindungi di negara-negara lain.
- d. *Competitor Monitoring Search*

Suatu perusahaan yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan saingannya dapat melakukannya dengan penelusuran ini.

Adanya peluang penelusuran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan peran masyarakat yang cukup penting dalam upaya penegakan suatu paten. Hal tersebut secara jelas dimantapkan dalam pasal 97 ayat (2) yaitu "pihak ketiga" dapat mengajukan gugatan pembatalan paten. Sementara pengertian "pihak ketiga" tidak dijelaskan. Dengan demikian siapa saja yang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada seseorang tertentu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana yang diatur dalam pasal 2 dan 7 Undang-undang paten, dapat mengajukan gugatan pembatalan paten.

Pasal 60 Undang-undang Paten menentukan bahwa selama proses pemeriksaan substantif paten, ada kesempatan bagi orang yang mengajukan permintaan paten

untuk melakukan perubahan terhadap permintaan paten. Namun demikian Pasal 39 ayat (10) Undang-undang Paten menentukan tidak semua perubahan atau perbaikan dapat diterima oleh kantor paten. Perubahan yang akan mengakibatkan perluasan lingkup perlindungan paten akan ditolak. Perubahan tersebut juga dapat dilakukan atas saran pemeriksa paten.

Setelah proses pemeriksaan substantif selesai maka kantor paten berkewajiban untuk memberikan keputusan guna menyetujui atau menolak memberikan paten selambat-lambatnya 24 bulan setelah tanggal diterimanya surat permintaan pemeriksaan substantif (pasal 61 Undang-undang Paten).

Keputusan penolakan oleh pemeriksa paten tidak dapat digugat langsung tetapi melalui suatu permintaan banding kepada Komisi Banding Paten (pasal 68). Permintaan banding atas penolakan harus disertai alasan (pasal 69) dan diajukan paling lama 3 bulan sejak tanggal pemberitahuan penolakan (pasal 70). Keputusan Komisi Banding Paten untuk menolak atau menerima putusan banding merupakan keputusan akhir (final).

Terhadap keputusan penolakan permintaan paten sederhana tidak dapat dimintakan banding kepada Komisi Banding Paten

ad.e. Pemberian Paten Sederhana

Sistem atau cara pemberian paten dibedakan menjadi dua yaitu :¹¹

a). Sistem konstitutif

b). Sistem declaratoir

ad.a. Sistem Konstitutif

Menurut sistem ini, pemeriksaan terhadap unsur kebaruan suatu penemuan merupakan faktor yang menentukan untuk dapat atau tidaknya suatu penemuan diberikan paten

ad.b. Sistem Deklaratoir

Menurut sistem ini semua permintaan paten yang memenuhi syarat yang telah ditetapkan akan diberi paten. Pada sistem ini tidak dilakukan pemeriksaan terhadap unsur kebaruan. Akan tetapi kalau ternyata kemudian penemuan yang bersangkutan tidak layak diberi paten, maka hal tersebut dapat dijadikan sebagai dasar pembatalan paten melalui pengadilan.

Apabila sudah selesai dilakukan pemeriksaan, baik pemeriksaan formalitas maupun pemeriksaan substantif maka terdapat prosedur sebagai berikut :

¹¹N.A. Soetijarto, Hak Milik Perindustrian, Liberty, Yogyakarta, 1981, h. 15.

Pertama, bila paten diberikan, penjelasan rinci tentang paten akan dicatat dalam daftar paten. Daftar itu biasanya memuat data bibliografis seperti nomor paten, nama penemu, nomor permintaan paten, rincian data lebih lanjut bagi permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas dan judul penemuan. Daftar itu tidak memuat informasi teknis apapun.

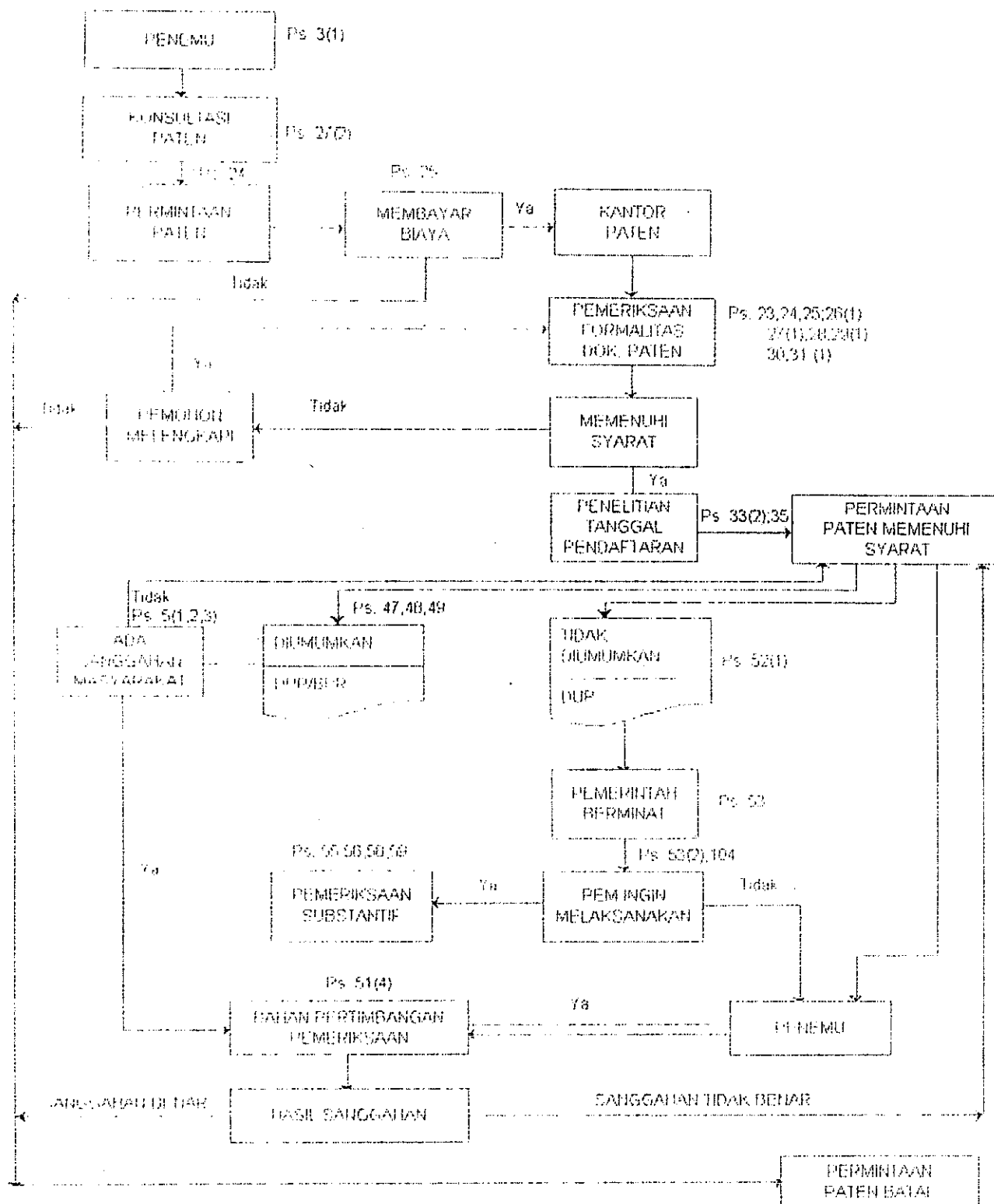
Kedua, kantor paten mengumumkan dalam berita resmi paten sebagai acuan dalam pemberian paten yang mencakup data bibliografis yang ditetapkan.

Ketiga, sertifikat atau surat paten diterbitkan bagi pemohon dan merupakan dokumen sah yang menetapkan/menjamin kepemilikan patennya.

Keempat, dikebanyakan negara kantor paten mengumumkan dokumen paten itu sendiri dalam bentuk cetakan. Selanjutnya, kantor paten membuat salinan dokumen paten dan menyediakannya antara lain bagi perpustakaan kantor paten, sebagai sumber informasi teknologi dan bagi pihak ketiga yang memerlukan dengan membayar biaya yang ditetapkan.

Mekanisme keputusan pemberian paten tersebut diatur dalam Pasal 58 sampai dengan Pasal 62 Peraturan Pemerintah RI Nomor 34 tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

PROSEDUR PERMINTAAN PATEN
(UNDANG-UNDANG No. 6 TAHUN 1989)



Kalau disimak kembali proses/prosedur penerbitan Surat Paten Sederhana tersebut di atas, nampak aspek teknis dan sangat rumit. Memeriksa permohonan paten bukan suatu hal yang mudah karena aspek yang terlibat dalam masalah ini cukup luas. Teknologi berkembang begitu cepat dan informasinya juga menyebar dalam kecepatan yang makin meningkat. Dalam kurun waktu tertentu penemu baru di bidang teknologi akan berakselerasi makin cepat. Mengingat hal itu, kemampuan teknis penegak hukum sangat diperlukan guna mengantisipasi masalah tersebut karena disadari masalah paten lebih rumit dan menyangkut bidang teknologi.

1.5. Pandangan Ahli Hukum dan Praktisi Hukum terhadap prosedur Terbitan Surat Paten Sederhana dan Perlindungan Hukum bagi Pemegang Paten

Dengan memperhatikan peran teknologi yang begitu esensiil dalam industri, pemerintah akhirnya menyadari perlunya diciptakan iklim yang baik guna merangsang kegiatan penelitian dan pengembangan yang mampu melahirkan teknologi baru.

Rangsangan tersebut di antaranya adalah penyediaan perangkat hukum guna memberikan perlindungan hukum terhadap kegiatan penemuan dan teknologi itu

sendiri sebagai hasil dari kegiatan penemuan, penguasaan, dan penggunaannya.

Sebagaimana telah dikemukakan, hak eksklusif yang diberikan paten adalah bersifat teknis tetapi dampak dari hak tersebut merupakan permasalahan hukum karena berkaitan dengan perlindungannya. Permasalahan yang sering muncul biasanya menyangkut prosedur untuk mendapatkan paten dan penegakkan.

Salah satu tujuan penelitian ini adalah : untuk mengetahui seberapa jauh UU Paten mampu memberikan perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang paten di bidang paten sederhana.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Sub Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang pandangan ahli hukum dan praktisi hukum terhadap prosedur penerbitan Surat Paten Sederhana dan perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang paten sederhana.

Tabel IV

Pandangan Ahli Hukum Dan Praktisi Hukum
Terhadap Prosedur Penerbitan Surat Paten Sederhana
Dan Perlindungan Hukum Bagi Pemegang Paten

| No. | Nama | Jabatan | Pandangan | Keterangan |
|-----|---------------------------------------|----------------------------------|---|--|
| 1. | DR.T.Mulya Lubis, S.H LLM | Konsultan Hukum | Keterlambatan tidak perlu terjadi. Kantor paten harus memiliki SDM dan sarana Informasi yang memadai. | kurang mem- berikan per- lindungan. |
| 2. | DR. Insan B. Mulyana, SH., LLM. | Konsultan Paten | Keterlambatan sering terjadi yang melampaui kewajiban yang dijanjikan UU | Kurang maksimal |
| 3. | DR. Peter Mahmud MZ, S.H,MS,LLM | Konsultan Hukum / Pengajar | Memang dibutuh kan waktu yang lama. Untuk mencegah dupli- kasi | Kurang baik betapapun UU sempurna banyaknya ahli paten harus didu- kung hakim yang mema- hami hukum paten |
| 4. | M. Zaidun, S.H, MS. | Konsultan Hukum | Keterlambatan tidak perlu terjadi. Kantor paten harus didu- kung oleh SDM dan sarana informasi yang lengkap | Kurang maksimal |

| | | | | |
|----|-------------------------|------------------|--|---|
| 5. | Djulaeka, S.H., MHum | Pengajar HAKI | Keterlambatan memberikan efek psikholo- gis yang kurang baik pemegang paten merasa kurang ter- lindungi | UU Paten belum mampu memberikan perlindung- an secara maksimal |
|----|-------------------------|------------------|--|---|

1.6. Penilaian Pemegang Paten Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum atas Penemu di Bidang Paten Sederhana

Pasal 11 Undang-Undang Paten menentukan tentang subyek paten adalah :

- (1) Yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut hak penemu itu.
- (2) Jika suatu penemuan dihasilkan oleh beberapa orang secara bersama-sama maka yang menerima lebih lanjut hak mereka secara bersama-sama berhak atas penemuan bersama.

Sementara itu pasal 1 butir 4 menentukan bahwa pemegang paten adalah penemu sebagai pemilik paten dan orang yang menerima hak tersebut dari pemilik paten atau orang lain yang menerima lebih lanjut hak dari orang tersebut di atas, yang terdaftar dalam Daftar Umum Paten.

Jadi dengan demikian, Undang-Undang Paten menentukan yang berhak memperoleh paten adalah penemu atau yang menerima lebih lanjut dari penemu. Yang

- o dianggap sebagai penemu adalah mereka yang untuk pertama kali mengajukan permintaan paten.

Hak eksklusif yang diberikan paten adalah bersifat teknis, namun dampak dari hak tersebut merupakan permasalahan hukum karena berkaitan dengan perlindungannya. Permasalahan yang sering muncul biasanya menyangkut prosedur untuk mendapatkan paten dan menegakkannya.

Sebagaimana telah dikemukakan dalam sub bab terdahulu, salah satu tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui seberapa jauh UU Paten mampu memberikan perlindungan hukum bagi penemu dan pemegang paten.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam Sub Bab ini akan dipaparkan hasil penelitian tentang penilaian pemegang paten terhadap pelaksanaan perlindungan hukum atas penemuan di bidang paten sederhana.

Penulis berpendapat hal tersebut penting karena justru merekalah yang langsung dapat merasakan bagaimana pelaksanaan UU Paten berkaitan dengan perlindungan hukum mereka, namun demikian, atas dasar pertimbangan tenaga, waktu, dan biaya penulis hanya berhasil meminta pendapat dari 8 (delapan) orang pemegang paten.

Tabel V

Penilaian Pemegang Paten Terhadap Pelaksanaan Perlindungan Hukum
Di Bidang Paten Sederhana

| No. | Nama Penemu / Pemegang Paten | Alamat | Judul Penemu | No. Paten | Tanggapan | Keterangan |
|-----|--|--|---|-------------|-------------|------------|
| 1. | Wibisono | Jl. Simpang Tenaga No. 4 RT 03 / 03 Blimbing tiga Malang | Sepeda anak-anak roda tiga | ID0000113S | Kurang Baik | |
| 2. | Drs. Sunarto | Jl. Raya Darmo Permai Tanjung Sari Tandes-Sby | Kotak Simpanan | ID0000114S | Kurang Baik | |
| 3. | CB. Soegito Ir. Endro Siswoko | PT. Pabrik Gula "Krebet Baru" Bulu Lawang, Malang -- Jatim | Struktur Mekanis Tangga Pengangkut | ID0000053S | Kurang Baik | |
| 4. | Tjandra Limanjaya | Jl. Pajajaran No. 6 Sby | Metode dan mesin pembuatan botol plastik dengan injeksi, tarik dan tiup | ID0000110B | Baik | |
| 5. | Andreas Lumanto | Jl. Baratajaya 20 B - 10 Gubeng Surabaya | Kartu dari kertas komputer kontinu berlapis perekat | ID0000085S | Baik | |
| 6. | Dan TW., AS Liem Tien Pu, Ind Foo - Kong Wong, Malaysia | PT. HM Sampoerna Rungkut Industri Raya No. 18 Sby 60293 | Rangka dalam dan peralatan untuk pembuatannya | ID00000436B | Kurang | |

- | | | | | | |
|----|--|--|--|------------|--------|
| 7. | Ir. Tata Darmawan Dr.Ir. Aminullah Y. | Pusat Penelitian Per- kebunan Gula Indonesia Jl. Pahlawan No. 25 Pasuruan – Jatim | Alat tebang tebu tenaga traktor tangan | ID0000156B | Kurang |
| 8. | Andi Lukito | Jl. Gatot Subroto RT 01/ 01 Turen Malang – Jatim | Tempat air minum untuk ayam otomatis/mekanik yang menggunakan Pen tunggal | ID0000302B | Kurang |

Dari tabel 1, dapat diketahui bahwa hanya 1 (satu) dari 28 pemegang paten yang menjawab baik tentang pelaksanaan perlindungan paten sedangkan (27) orang yang menjawab kurang baik.

Penyebab hal tersebut adalah persepsi tentang pelaksanaan perlindungan hukum atas penemuan mereka hampir seluruhnya diwarnai oleh proses/prosedur penerbitan surat paten sederhana. Sementara itu berlakunya UU Paten yang relatif baru dan penemuan mereka sampai saat ini belum pernah ditiru.

Sedangkan 1 (satu) orang yaitu pemegang paten nomor 1.D. 0000/10B menjawab baik karena penemuannya pernah ditiru orang lain. Pemegang paten tersebut, merasa dilindungi penemuannya dengan adanya UU Paten. Pada kasus ini, jalan damai dapat ditempuh tanpa melalui proses persidangan di pengadilan.

Setelah mengkaji dari berbagai segi, baik dari lamanya proses penerbitan surat paten sederhana, pandangan ahli hukum dan praktisi hukum, maupun dari penilaian pemegang paten maka dapat diperoleh jawaban bahwa : UU Paten belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal kepada penemu dan pemegang paten.

2. Putusan Hakim Mengenai Penentuan Luasnya Jangkauan Perlindungan Paten atas Penemuan di Bidang Paten Sederhana.

2.1. Dasar Pertimbangan hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana

Istilah "luasnya jangkauan perlindungan paten" atas suatu penemuan tidak akan ditemukan dalam Undang-Undang Paten. Istilah tersebut hanya dapat ditemukan dalam kepustakaan.

Seseorang yang ingin mengajukan permohonan paten, disyaratkan ia harus mengungkapkan secara jelas penemuan yang dimintakan perlindungan. Dengan demikian apabila terjadi gugatan tentang adanya pelanggaran atau konflik tentang penemu asli, sebelum hakim dapat menentukan apakah penemuan seseorang yang diduga melakukan pelanggaran itu benar-benar telah melampaui batas-batas perlindungan dari penemuan yang bersangkutan, maka hakim terlebih dahulu harus menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas masing-masing penemuan.

Dari data diperoleh, dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten hakim mendasarkan pada :

a. Klaim

Salah satu prinsip terpenting dalam hukum paten adalah prinsip keterbukaan. Prinsip ini mewajibkan pemohon paten untuk mengungkapkan secara jelas penemuan yang dimintakan perlindungan. Prinsip ini dapat dilihat dari dua sisi. Di satu sisi, adanya kejelasan pengungkapan penemuan adalah untuk menentukan batas-batas perlindungan atas penemuan yang bersangkutan. Di sisi lain, memberikan kesempatan orang lain untuk melakukan modifikasi atau motivasi sehingga terjadi pengembangan atas penemuan yang sudah ada atau lahir penemuan baru.¹²

Adanya modifikasi inilah perlu ditentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Masalah luasnya perlindungan paten atas suatu penemuan sebenarnya masalah yang berkaitan dengan masalah klaim, karena secara teoritis yang dilindungi oleh Undang-Undang Paten adalah klaim.¹³

¹²Pater Mahmud MZ, OP.Cit., h. 16

¹³ Ibid., h. 7

Secara sederhana klaim dirumuskan sebagai cakupan, lingkup, atau batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan tersebut. Dalam sistem *common law*,¹⁴ diisyaratkan bahwa klaim selayaknya tidak melebihi penemuan tersebut. Jika lingkup klaim terlalu luas yang dirugikan adalah masyarakat, karena menyulitkan masyarakat untuk melakukan modifikasi atau mengembangkan lebih lanjut penemuan tersebut. Sedangkan jika terlalu sempit akan memberi kesempatan untuk terjadinya peniruan, karena penemu lain dapat menggunakan prinsip-prinsip penemuan untuk membuat produk baru atau proses baru di luar cakupan klaim yang dengan demikian akan merugikan pemegang paten.¹⁵

Untuk dapat memperoleh gambaran tentang klaim ini, dapat disimak dalam pasal 24 sampai dengan pasal 28 Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1997 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

Pasal 24

- (1) Permintaan untuk mendapatkan paten dapat diajukan dengan mencantumkan lebih dari satu klaim.
-

¹⁴Insan Budi Maulana (I), Masalah Litigasi Paten dan Studi Kasus, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FK-UNAIR, Surabaya, 13 Januari 1996, h.15.

¹⁵Ibid.

- (2) Apabila diajukan lebih dari satu klaim, masing-masing diberi nomor secara berurutan.
- (3) Penjelasan mengenai inti penemuan dalam klaim ditulis dengan bahasa dan istilah yang lazim digunakan dalam penguraian di bidang teknologi.

Pasal 25

- (1) Klaim dituliskan dalam dua bagian yang terdiri dari :
 - a. bagian pertama, terdiri dari pernyataan yang menunjukkan bidang teknik dari penemuan sebelumnya;
 - b. bagian kedua, terdiri dari pernyataan teknis mengenai penemuan yang dimintakan perlindungan paten dan merupakan peningkatan atas penemuan-penemuan yang telah ada sebelumnya.
- (2) Dalam hal klaim tidak ditulis dalam dua bagian maka klaim hanya berisikan pernyataan tanggal yang membuat penjelasan mengenai inti penemuan.

Pasal 26

- (1) Kecuali apabila dianggap perlu, klaim tidak boleh memuat kalimat yang bersifat atau nerupa acuan terhadap deskripsi atau gambar yang disertakan.
- (2) Klaim tidak boleh berisi gambar atau grafik tetapi dapat memuat tabel dan/atau rumus kimia atau rumus matematika.
- (3) Jika permintaan paten disertai dengan gambar maka dalam klaim dapat ditambahkan tanda-tanda yang mengacu pada gambar yang dituliskan secara seragam di antara tanda kurung

Pasal 27

Permintaan paten yang terdiri dari dua klaim atau lebih tetapi saling berkaitan dianggap sebagai satu kesatuan penemuan :

- a. Klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk dan klaim mandiri untuk pemakaian produk tersebut, atau
- b. Klaim mandiri tentang proses dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut, atau
- c. Klaim mandiri tentang produk, klaim mandiri tentang proses yang digunakan untuk pembuatan produk dan klaim mandiri tentang alat atau mesin untuk menjalankan proses tersebut.

Pasal 28

- (1) Apabila dalam satu permintaan paten diajukan lebih dari 10 (sepuluh) klaim, maka terhadap kelebihan klaim tersebut dikenakan biaya tambahan yang besarnya ditetapkan oleh Menteri.
- (2) Pembayaran biaya tambahan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dilakukan selambat-lambatnya pada saat diajukannya permintaan pemeriksaan substantif.
- (3) Apabila biaya tambahan tidak dibayarkan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud dalam ayat (2) maka kelebihan jumlah klaim dianggap ditarik kembali.

Selanjutnya beberapa petunjuk untuk menyusun klaim sebagai berikut ;¹⁶

- a. Tiap spesifikasi dan setiap kata yang ada pada klaim, harus pernah disebut dalam deskripsinya. Tidak ada kata atau spesifikasi dalam suatu kalimat yang tidak disebut dalam paragraf-paragraf sebelumnya. Dianjurkan kepada para konsultan paten agar hal ini dicek secara seksama.
- b. Jangan menggunakan terminologi teknik pada klaim yang berlainan dengan yang ada pada deskripsinya, karena hal ini akan menyulitkan pembacanya untuk memahami maksud penemu tentang apa yang sebenarnya di klaim sebagai penemuan.
- c. Setiap kali merumuskan fungsi setiap bagian penemuan yang bersangkutan dan tidak merupakan penjelasan tentang bentuk atau cara operasi yang telah dijelaskan dalam uraian lengkap penemuan dan tidak perlu diulangi lagi dalam suatu klaim. Jadi di dalam klaim hanya diterangkan fungsi barang/ penemuan atau proses/metode pelaksanaan penemuan.
- d. Klaim pada umumnya ditulis dalam bentuk dan dengan kata-kata khas yang dimengeerti oleh ahli hukum sehingga tidak dapat ditemukan kelemahan hukum dalam susunan klaim tersebut. Bentuk semacam ini sangat penting jika ada perkara paten yang dibawa ke pengadilan negeri.

¹⁶Amir Pamuntjak, "Catatan Pada Cara Penyusunan Permintaan Pada Sistem Paten Pedoman Praktek dan Alih Teknologi, Penerbit Jambatan, Jakarta, h. 141 - 143.

- e. Klaim pertama ialah uraian lengkap yang disusun secara umum, sebagai klaim utama, menerangkan pokok-pokok dasar penemuan, sedangkan klaim-klaim selanjutnya adalah spesifikasi tambahan yang melengkapi bagian-bagian klaim pertama atau klaim sebelumnya. Apabila penemuan merangkap baik proses maupun produk maka ada dua klaim utamanya yaitu mengenai produk dan proses masing-masing, sedangkan klaim-klaim lain disusun sebagai pelengkap klaim-klaim utama tersebut.
- f. terlalu banyak jumlah klaim memberatkan pekerjaan pemeriksa kantor paten, meskipun diperbolehkan berapa saja banyaknya asalkan penemu sanggup membayar biaya ekstra menurut tarif pembayaran yaitu lebih dari 10 klaim akan ditagih Rp. 25.000 per klaim. Jika jumlah klaim terlalu banyak dianjurkan agar diajukan menjadi dua atau lebih permintaan paten.
- g. Dalam klaim hendaknya jangan memakai kata-kata yang kurang pantas dipandang dari sudut ilmu teknik seperti "tuntas", "aspal", "berdikari" atau singkatan kata lainnya meskipun kata-kata tersebut sudah menjadi umum.
- h. Diharapkan agar menyusun permintaan paten menghindari pemakaian kata yang kurang jelas atau meragukan misalnya tiang pancang beton "tersebut", sedangkan sebelumnya tidak ada sebutan tiang pancang beton. juga tidak benar apabila kita menyebutkan "suatu" tiang pancang beton dan kemudian "suatu" tiang pancang beton disebut sekali lagi untuk barang yang sama. Seharusnya tiang pancang beton yang disebut kedua itu disebut "tiang pancang beton tersebut".
- i. Kombinasi penemuan yang tidak cocok adalah misalnya seterika dan tape-recorder, karena fungsi pokok seterika adalah alat pemanasan, sedangkan fungsi tape-recorder adalah alat mengenai bunyi. Kombinasi penemuan semacam ini, dari dua fungsi yang berlainan, tidak dapat diterima. Kombinasi penemuan seterika dan pengering rambut (hair dryer) adalah kombinasi yang lebih cocok, karena fungsi seterika dan pengering rambut adalah sama yaitu berturut-turut untuk mengeringkan pakaian dan rambut.
- j. Pembatasan negatif seperti "tak-bundar" (non-circular) dalam suatu klaim adalah tidak cocok menurut pemeriksa kantor paten, sedang penemu ingin menggunakan kata semacam ini karena bentuk "tak-bundar" dapat berlaku untuk segala macam bentuk yang tidak bundar, sehingga ruang lingkupnya dapat mencakup lebih banyak macam bentuk daripada kita menyebutnya

- sebagai bentuk "persegi" saja. Dengan demikian bentuk lonjong dan lainnya tidak termasuk.
- k. Kata-kata seperti "dan sebagainya" atau "dan lain-lain" tidak dapat diterima oleh pemeriksa kantor paten, misalnya "empat segi dan sebagainya", lebih baik diubah menjadi "segala bentuk persegi".
 - l. Klaim-klaim dianggap oleh pemeriksa kantor paten kurang lengkap jika tidak memuat penjelasan bagian tertentu dari penemuan yang sangat vital. Ini dapat terjadi, karena tidak penemu menganggap suatu fungsi tertentu tidak perlu dicantumkan dalam permintaan paten dengan maksud agar ruang lingkup menjadi lebih luas atau fungsinya ingin dirahasiakan. Contohnya adalah dalam penemuan "sosrobahu", salah satu pokok penemuannya ingin tetap dirahasiakan.

Dari rumusan tersebut diatas dapat diketahui batas dari merumuskan/menyusun klaim.

Berdasarkan uraian tersebut diatas, maka yang tertuang didalam suatu kalim adalah hak eksklusif yang dikehendaki oleh penemu. Fungsi lain dari kalim adalah untuk mencegah timbulnya gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan. Dengan kata lain jika terjadi gugatan, pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan yang harus diperiksa oleh hakim adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan.

Berkaitan dengan masalah penentuan jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi obyek perlindungan paten menurut Undang-undang Paten adalah kata-kata kalim atau intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran.

Dengan tidak diaturnya masalah tersebut maka sudah sewajarnya diserahkan pada kebijaksanaan hakim.

b. Asas Kebaruan

Asas kebaruan suatu penemuan diatur dalam pasal 2 UU Paten yang menentukan bahwa penemuan yang dimin-takan perlindungan paten harus 'baru'.

Suatu penemuan dianggap baru, pasal 3 menen-tukan :

- a. Jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- b. Yang dimaksud dengan penemuan terdahulu adalah penemuan yang ada pada saat atau sebelum :
 1. Tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 2. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indone-sia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksana-kan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksana-kan penemuan tersebut.

Dengan demikian batasannya adalah, tidak lagi dianggap baru kalau penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan atau dengan peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakannya.

Selanjutnya, pengungkapan suatu penemuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari 'prior art', apabila penyampaianya melalui tiga cara :¹⁷

1. Melalui penguraian penemuan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata lainnya;
2. Melalui penguraian penemuan dengan kata-kata lisan yang diucapkan di depan umum, pengungkapan seperti itu disebut pengungkapan lisan;
3. Melalui pemakaian penemuan di depan umum, atau dengan menempatkan masyarakat dalam situasi sehingga setiap anggota masyarakat dapat memakainya, pengungkapan seperti itu merupakan "pengungkapan melalui pemakaian".

Syarat kebaruan untuk paten sederhana berlaku 'local novelty' karena pasal 6 ayat (2) UU Paten menentukan :

¹⁷Ringkasan Eksklusif, Op. Cit., h. 23

- Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana di maksud ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia.

c. Judul Penemuan

Judul penemuan merupakan salah satu syarat yang harus dipenuhi dalam suatu permintaan paten. Judul penemuan ini juga merupakan salah satu unsur penting yang menampung suatu uraian penemuan.

Uraian penemuan adalah penulisan secara lengkap dan jelas dari suatu penemuan sehingga dapat dimengerti oleh seseorang ahli dibidangnya.

Menurut Amin Pamuntjak,¹⁸ judul penemuan harus dinyatakan secara jelas dan singkat, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian yang sesuai dengan judul dalam suatu permintaan paten.

Pemilikan judul paten bagi para penemu sangat penting, karena judul yang tepat akan menarik perhatian pembaca. Apabila pembaca melihatnya pada pengumuman, majalah teknik atau publikasi lainnya. Penemu telah banyak mengeluarkan biaya untuk memperoleh paten, maka judul yang tepat merupakan suatu promosi pertama agar calon pembeli lisensi paten

¹⁸Amin Pamuntjak, "Catatan Pada Cara Penyusunan Permintaan Paten", dalam Sistem Paten Pedoman Praktek dan Ahli Teknologi, Jambata, Jakarta, 1994, h. 137.

tertarik dengan cepat. Pada proses atau hasil produksi yang diharapkan dari paten tersebut.

Ada beberapa persyaratan dari Kantor Paten yang harus dipenuhi dalam menetapkan pilihan judul dari suatu penemuan :¹⁹

- a. Jumlah kata judul paling sedikit dua, karena satu kata berarti ruang lingkupnya terlalu umum.
- b. Dianjurkan jumlah kata judul tidak melebihi 7 kata, karena jika lebih ruang lingkup penemuan akan menjadi terlalu spesifik atau terbatas sehingga penambahan atau perluasan ruang lingkup di kemudian hari akan terhalangi.
- c. Judul tidak diperbolehkan mengandung nama atau merek dagang.
- d. Kata-kata yang mengandung promosi tidak diperbolehkan dalam judul permintaan paten. Oleh karena kata-kata yang demikian itu dianggap sebagai kata yang tidak pantas untuk permintaan paten, khususnya dalam judul.

d. Latar Belakang Penemuan

Dalam latar belakang penemuan ini, diterangkan tentang paten atau teknologi serupa yang dilengkapi

¹⁹Ibid.

dengan kekurangan dan atau kerugiannya dibandingkan dengan penemuan sekarang. Jadi fungsinya adalah pemahaman uraian dan penelusuran dokumen.²⁰

e. Gambar Penemuan

Gambar penemuan adalah gambar teknik dari penemuan yang menggambarkan secara jelas bagian-bagian dari penemuan yang dimintakan perlindungan.²¹

2.2. Beberapa Putusan hakim tentang penafsiran luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana

Tabel VI

| ===== | | | | |
|---------------|------------------------------|-------|----------|------------------------|
| Putusan Hakim | | | | |
| No. | No.Putusan | Klaim | Kebaruan | J.Penemuan LB.Penemuan |
| ----- | | | | |
| 1. | 608/PDT.6/1994/PN JKT.PST | x | | x |
| 2. | 189/PDT.6/1995/PN JKT.PST | | x | |
| 3. | 245/PDT/6/1995/PN JKT.PST | | | x |
| ----- | | | | |

²⁰Ibid., h. 138

²¹Ibid., h. 79

Komentar terhadap putusan No. 608/PDT.6/1994/PN.JKT.PST.

Penggugat mendalilkan bahwa penemuan tergugat I bukan penemuan baru, sama dengan penemuan-penemuan lain.

Dalam menentukan bukan penemuan tergugat I sama dengan penemuan-penemuan lain, hakim menyinggung kalim dari tingkat tergugat I secara sepintas dan hakim memeriksa latar belakang penemuan serta bentuk penemuan.

Pada latar belakang penemuan diterangkan tentang paten atau teknologi serupa, dilengkapi dengan kekurangan atau kerugiannya dibandingkan dengan penemuannya sekarang. Dari pemeriksaan latar belakang penemuan dan bentuk penemuan tergugat I, hakim menyimpulkan bahwa penemuan tersebut hanya penyempurnaan dari penemuan yang dituduhkan (dinyatakan) oleh penggugat.

Menurut hemat penulis, langkah pertama yang harus dilakukan hakim adalah memeriksa klaim tergugat I. Berdasarkan klaim tersebut dapat diketahui seberapa luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten. Sudah barang tentu, majelis hakim harus meminta bantuan ahli dalam menentukan klaim tersebut.

Langkah selanjutnya hakim baru memeriksa latar belakang penemuan tergugat I. Oleh karena dari pemeriksaan ini justru dapat ditentukan apakah penemuan tergugat I hanya penyempurnaan atau sudah merupakan modifikasi. Dalam hal ditemukan bahwa penemuan tergugat I merupakan

modifikasi dapatlah penemuan tersebut dikategorikan sebagai penemuan baru.

Kelemahan dalam putusan tersebut, hakim langsung memeriksa latar belakang penemuan tanpa melalui pemeriksaan terhadap klaim. Hakim berpandangan bahwa penggugat dapat membuktikan gugatannya sehingga hakim mengabulkan gugatan penggugat dan membatalkan paten milik tergugat I.

Komentar terhadap putusan No. 189/PDT.6/1995/PN JKT.PST. Inti permasalahan dalam kasus tersebut.

Penggugat mendadilkan bahwa penemuan tergugat I bukan suatu penemuan besar yang dengan demikian penemuan tergugat I dipandang sama dengan penemuan lain atau dapat juga dikatakan penemuan tersebut sebagai hasil penemuan terhadap penemuan lain.

Sebelum majelis hakim dapat membuktikan adanya peniruan terhadap penemuan yang bersangkutan, hakim terlebih dahulu mencari persamaan diantara dua penemuan tersebut hakim harus menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas masing-masing penemuan. Masalah luasnya jangkauan perlindungan paten adalah masalah yang berkaitan dengan masalah klaim oleh karena secara teoritis yang dilindungi oleh UU adalah klaim.

Dalam putusan tersebut, masalah klaim sudah diperhatikan oleh majelis hakim. Namun demikian dalam pemer-

iksa apakah penemuan tergugat I bukan suatu penemuan baru hakim mendasarkan pada :

1. Persamaan antara penemuan tergugat dengan paten lain yang dituduhkan. Dalam hal ini, hakim menilai bahwa antara penemuan tergugat I dengan paten-paten lain tidak terdapat kesamaan. Namun demikian tidak jelas dasar hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam pemeriksaan tersebut.

Menurut Penulis, hakim harus memeriksa klaim dari penemuan tergugat I. Oleh karena klaim merupakan cakupan, lingkup, atau batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan yang bersangkutan.²³ Dengan demikian, klaim ini berfungsi untuk menentukan seberapa luas dan sempitnya perlindungan paten.

Apabila hakim sudah menemukan lingkup perlindungan terhadap dua penemuan, untuk selanjutnya hakim dapat mencari bagian mana dan penemuan tergugat I yang merupakan peniruan terhadap penemuan-penemuan yang lain.

2. Asas Kebaruan

Untuk menguji kebaruan suatu penemuan, hakim harus berpegang pada pasal 3 UU Paten :

²³Insan Budi Maulana (I), Op.Cit, h. 15.

- (1). Suatu penemuan dianggap baru, jika saat pengajuan permintaan penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- (2). Penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penemuan yang pada saat atau sebelum :
 - a. tanggal pengajuan permintaan paten atau
 - b. tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah dikemukakan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaannya atau dengan cara lain yang mungkin seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Dengan demikian, suatu penemuan dianggap baru apabila pada saat pengajuan permintaan paten tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

Untuk dapat menentukan apakah penemuan tergugat I sama atau bukan bagian dari paten-paten yang dituduhkan, maka harus dilakukan pemeriksaan yang substantif sifatnya sudah barang tentu dalam hal ini hakim wajib meminta

bantuan pada ahli di bidang paten yang bersangkutan dalam hal ini tergugat II.

Dengan demikian diharapkan dapat ditentukan apakah penemuan tergugat I secara substansial berbeda dengan paten-paten yang dituduhkan.

Dalam kasus diatas, hakim tidak memeriksa kebaruan dari penemuan tergugat I dan menyerahkan beban pembuktian pada penggugat. Oleh karena selama pemeriksaan perkara tersebut penggugat tidak mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan dimana letak persamaan dari paten sederhana tergugat I dengan paten-paten yang dituduhkan, maka hakim menolak gugatan penggugat.

Komentar terhadap putusan No. 245/PDT/6/1995/PN.JKT.PST.

Penggugat mendalilkan dalam gugatannya bahwa penemuan tergugat I memiliki kesamaan dengan penemuan penggugat yang telah mendapatkan paten lebih dahulu pada kantor jawatan paten Eropa sejak tahun 1986.

Penggugat mendalihkan bahwa penemuan dengan penemuan tergugat I merupakan "penemuan yang sama". Penemuan yang sama mengandung implikasi bahwa dua penemuan tersebut mempunyai fungsi yang sama, cara kerja yang sama, dan akibat yang secara substansial sama. Pengertian tersebut mengimplikasikan pula bahwa batas-batas perlindungan penemuan itu sama sebagaimana dinyata-

kan dalam klaim. Dengan mencari kriteria "penemuan yang sama" berarti hakim berupaya mencari seberapa luas jangkauan perlindungan paten atas penemuan yang bersangkutan.

Undang-undang paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama". Oleh karena itu, masalah tersebut diserahkan pada penafsiran hakim. Dalam putusan tersebut, hakim menafsirkan kriteria "penemuan yang sama" berdasarkan pada susunan kalimat yang termuat dalam kedua judul penemuan.

Sedangkan judul penemuan harus dinyatakan secara jelas dan singkat, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian penemuan yang sesuai dengan judul suatu permintaan paten.²⁴

Oleh karena itu menurut hemat penulis, dasar yang dijadikan hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan paten sederhana tersebut kurang tepat. Judul penemuan tidak dapat menentukan secara tepat perbedaan antara penemuan yang satu dengan penemuan lain, yang dengan demikian juga tidak dapat menentukan secara tepat seberapa luas jangkauan perlindungan paten atas penemuan yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hakim harus berpegang pada dua hal yaitu :

²⁴Amin Pamuntjak, Loc.Cit.

a. Klaim

b. Unsur Kebaruan

ad.a. Klaim

Secara sederhana, klaim dirumuskan sebagai cakupan atau batas bagi pemegang paten untuk memiliki hak khusus atas penemuan yang bersangkutan.²⁵ Dengan demikian masalah luasnya jangkauan perlindungan paten atau suatu penemuan. Oleh karena itu secara teoritis yang dilindungi oleh UU Paten adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten.²⁶

Disamping itu pula, klaim harus :²⁷

- Mengacu pada inti penemuan teknologi yang bersifat strategis.
- Menggambarkan inti penemuan yang dimintakan perlindungan hukum, jelas dan tepat serta didukung uraian teknis.
- Mempunyai fungsi guna menentukan seberapa jauh luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten.

ad.b. Unsur kebaruan

Pasal 3 UU Paten berbunyi :

²⁵Insan Budi Maulana (I), Loc.Cit.

²⁶Peter Machmud MZ, Loc.Cit.

²⁷Dikutip dari Tesis Supar, Perlindungan Hukum Bagi Pendaftaran Sementara Paten Dengan Berlakunya UU No 6 Th 1989 tentang Paten, Prgram Pasca Sarjana UGM, 1992, h. 110.

- (1). Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- (2). Penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penemuan yang pada saat atau sebelum :
 - a. Tanggal pengajuan permintaan paten; atau
 - b. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Untuk memenuhi ketentuan ayat (1), yaitu apakah penemuan tergugat I sama dengan atau bukan bagian dari penemuan penggugat, harus dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif. Dari pemeriksaan tersebut diharapkan dapat ditemukan suatu penemuan yang secara substansial berbeda dengan

penemuan yang lain. Di samping itu pula sekaligus dapat diketahui seberapa luasnya jangkauan paten atas penemuan yang bersangkutan, sebagaimana yang tertuang dalam klaim yang dimintakan perlindungan.

Sementara itu, kalau berdasarkan ketentuan ayat (2), nampaknya terpenuhi. Oleh karena penemuan tergugat I yang pada saat pengajuan permintaan patennya tanggal 2 September 1991 sudah ada penemuan (paten) penggugat yang didaftarkan pada kantor jawatan paten Eropa pada tanggal 11 September 1986.

Penulis berpendapat, pemeriksaan terhadap klaim dan unsur kebaruan merupakan unsur yang sangat penting dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan di bidang paten sederhana. Dengan demikian pula dapat diketahui apakah penemuan yang baru ini (milik tergugat I) merupakan modifikasi atau sudah melanggar batas-batas perlindungan paten milik penggugat.

Dari ketiga putusan hakim di atas, dapat disimpulkan belum ada hakim yang memeriksa klaim sebagai dasar dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan di bidang paten sederhana.

Penulis berpendapat bahwa setiap kasus yang muncul baik tentang dugaan peniruan, konflik tentang penemu asli

atau pelanggaran dalam bentuk apapun terhadap UU Paten langkah pertama yang harus dilakukan hakim adalah menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan yang dengan demikian, yang pertama harus diperiksa oleh hakim adalah klaim. Oleh karena secara teoritis yang dilindungi UU Paten adalah klaim.²⁸

Mengkaji ketiga putusan hakim diatas, penulis mensitir pendapat Djoko Soetono yang menyatakan bahwa putusan hakim yang baik seyogyanya memenuhi dua persyaratan yaitu : kebutuhan teoritis maupun praktisi. Kebutuhan teoritis, apabila dikaji isi beserta pertimbangannya maka putusan tersebut harus dapat dipertanggung jawabkan dari segi ilmu hukum (*Juridisch en Filosofisch Verantwoord*) karena tidak jarang dengan putusannya itu dapat membuat hukum baru (merupakan sumber hukum). Sedangkan yang dimaksud dengan kebutuhan praktisi adalah dengan putusannya diharapkan hakim dapat menyelesaikan permasalahannya yang ada dan sejauh mungkin dapat diterima oleh pihak-pihak yang bersangkutan, maupun masyarakat pada umumnya harus dirasakan adil, benar dan berdasarkan huku.²⁹

²⁸Peter Machmud MZ, Loc.Cit.

²⁹Dikutip dari Heritjandrasari dalam "Komentari Keputusan Hakim", Reg. No. 2662 K/Pat/1984, Hukum dan Pembangunan, Oktober 1988, h. 509.

Berkaitan dengan masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan, maka yang menjadi permasalahan adalah apakah yang menjadi obyek perlindungan paten menurut UU Paten adalah kata-kata klaim atau intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran.

Jadi dengan demikian dalam permasalahan diatas, Undang-undang Paten menganut sistem terbuka. Hukum sebagai sistem terbuka dikemukakan oleh Paul Scholten.³⁰ Hukum sebagai sistem yang terbuka, melihat ke belakang kepada perundang-undangan yang ada tetapi juga memandang ke depan dengan memikirkan konsekuensi-konsekuensi suatu keputusan hukum bagi masyarakat yang diaturnya. Dengan konstruksi yang demikian itu, maka hukum senantiasa tidak melepaskan diri dari tujuan akhirnya yaitu keadilan. Dari keadilan inilah yang pada hakikatnya dilihat sebagai konsekuensi yang harus diciptakan dalam masyarakat yaitu: "memberikan perlakuan yang sama terhadap hal-hal yang sama".

Radbruch menamakan pembuatan konstruksi dan interpretasi tersebut sebagai *Zu-Ende-Denken eines Gedachten*,³¹ yaitu usaha untuk mencari dengan sungguh-

³⁰Sadjipto Rahardjo, Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991, h. 106

³¹*Ibid.*, h. 108.

sungguh apa yang sebenarnya dipikirkan oleh pembuat undang-undang. Apa yang sudah tercakup dalam suatu undang-undang memang terpikirkan pada saat dibuatnya undang-undang tersebut. Namun demikian ada hal-hal yang kurang dan baru melalui interpretasi itulah yang kurang itu mendapat bentuknya yang jelas. Proses *Zu-Ende Denken eines Gedachten* tersebut bukan saja dilakukan oleh hakim melalui interpretasi tetapi apa yang diinterpretasikan itu merupakan hasil dari interaksi dengan masyarakat tempat keputusan itu diterapkan.

Masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten tidak ditemukan dalam undang-undang paten maupun penjelasannya atau peraturan lainnya untuk itu harus dicari pada sumber hukum yang lain berupa teori atau doktrin.

Teori atau doktrin merupakan sarana yang dapat memberi penjelasan serta pemahaman terhadap permasalahan secara lebih baik, karena ia hendak mengejar terus sampai kepada persoalan-persoalan yang bersifat hakiki dari hukum.³²

Masalah luasnya perlindungan paten atas penemuan sebenarnya masalah yang berkaitan erat dengan masalah klaim, karena secara teoritis yang dilindungi oleh

³²Ibid., h. 253 - 254.

undang-undang paten adalah klaim. Dengan demikian jika terjadi gugatan pelanggaran, maupun konflik tentang penemu asli atas suatu penemuan maka yang diperiksa oleh hakim adalah klaim yang diajukan dalam permohonan paten yang bersangkutan.

Di semua negara klaim yang dinyatakan menetapkan lingkup perlindungan paten. Hakimlah akhirnya yang menginterpretasikan lingkup/*scope* perlindungan yang diperoleh berdasarkan klaim itu. Bagaimana cara hakim menginterpretasikan suatu klaim tergantung pada peraturan perundang-undangan setempat.³³

Dengan tidak adanya kejelasan tentang apakah yang dilindungi oleh undang-undang paten adalah kata-kata klaim atau intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran, maka hakim dapat mencari pada sumber hukum yang lain.

Di negara-negara maju untuk mengatasi hal tersebut dikembangkan dua doktrin yaitu doktrin *equivalen* dan doktrin *file wrapper estoppel*.³⁴

³³Ringkasan Eksekutif, Op. Cit., h. 34.

³⁴Chairil Anwar, Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia, Jambata, Jakarta, 1992, h. 31.

1. Doktrin File Wrapper Estoppel

Menurut doktrin ini guna memperoleh paten pemegang paten membatasi klaimnya. Hal yang menjadi kritis dalam kaitan ini ialah apabila pemegang paten menyetujui suatu perubahan yang diusulkan oleh pemeriksa paten dalam proses memperoleh paten. Apabila usul tersebut tidak diterima maka permintaan patennya ditolak karena ketidakjelasan klaim atau atas dasar *prior art*.

Dalam hal demikian, penemu mempersempit klaim guna menghindari keberatan pemeriksa. Padahal ternyata di kemudian hari ada kompetitor lain yang mengajukan permintaan paten untuk penemuan yang mirip tetapi di luar cakupan klaim milik pemegang paten. Sebenarnya kalau ia mempersempit klaimnya, penemuan milik kompetitor tersebut dapat dikategorikan peniruan terhadap penemuannya. Dalam kondisi yang merugikan ini, pemegang paten tidak dapat merubah posisi (klaim).

2. Doktrin Equivalen

Apabila pemegang paten dalam mempertahankan patennya dari peniruan sudah menggunakan doktrin *file wrapper estoppel*, pemegang paten dapat menggunakan doktrin ini.

Menurut doktrin ini apabila dua alat mempunyai

fungsi yang sama dengan cara bekerja yang secara substansial sama dan untuk memperoleh akibat yang secara substansial sama maka kedua alat itu dianggap sama, meskipun berbeda baik nama, bentuk, maupun wujudnya.

Dengan demikian untuk menentukan apakah tindak pelanggaran tertentu tercakup dalam lingkup perlindungan yang diberikan tersebut, maka harus membandingkan setiap unsur dalam suatu klaim terhadap unsur-unsur yang sesuai dalam suatu pelanggaran yang dituduhkan. Pertanyaan-pertanyaan berikut perlu dipertimbangkan :

- Apakah semua unsur dalam klaim terdapat dalam pelanggaran yang dituduhkan.
- Apakah semua unsur mempunyai bentuk yang sama ?
- Apakah semua unsur melakukan fungsi yang sama ?
- Apakah unsur-unsur itu mempunyai hubungan yang sama dengan unsur-unsur lainnya ?
- Apakah semua unsur memperoleh akibat yang secara substansial sama ?³⁵

Apabila jawaban terhadap setiap pertanyaan itu adalah "Ya", maka dapat disimpulkan bahwa telah terjadi suatu pelanggaran dengan asumsi bahwa klaim yang

³⁵ Ibid.

bersangkutan itu sah. Setiap prodeuk atau proses yang merupakan pelanggaran harus tercakup dalam setiap unsur penemuan sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim penemu yang terkait.³⁶

Disadari bahwa globalisasi telah terjadi. Pada saat Indonesia sedang giat melancarkan pembangunan dan pertumbuhan ekonomi nasional di satu sisi, pembangunan dan pertumbuhan ekonomi tersebut tidak dapat dilepaskan dari pengaruh nilai-nilai arus glogalisasi yang datang dari belahan dunia dan negara industri maju, di sisi yang lain. Dalam kondisi demikian, banyak nilai hukum baru yang masuk. Nilai-nilai baru itu sama sekali tidak dikenal dalam hukum positif dan kebiasaan Indonesia, sehingga banyak muncul permasalahan hukum yang tidak dapat dicari dan ditemukan jawabannya dalam hukum positif, hukum kebiasaan, maupun yurisprudensi Indonesia.

Cita-cita ke arah pembangunan ekonomi yang berkeadilan dan berkelanjutan memerlukan berbagai ragam peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Untuk mengatasi hal tersebut diperlukan perubahan dan pembangunan hukum yang cepat, agar tetap terjalin secara korelatif antara pertumbu-

³⁶Ibid.

han ekonomi dan penegakan hukum. Dalam upaya mengantisipasi kondisi tersebut, tidak mungkin semuanya diharapkan dapat bersumber pada kewenangan legislatif. Dalam situasi inilah dituntut kreatifitas hakim dalam memutus suatu perkara.

Hakim di dalam mengadili suatu perkara adalah melaksanakan hukum. Untuk itu hakim wajib menggali, mengikuti dan memahami nilai-nilai yang berkembang dalam masyarakat sebagaimana yang tercantum dalam pasal 27 undang-undang Nomor 14 Tahun 1970. Dengan demikian hakim tidak hanya menerapkan hukum saja tetapi juga harus menemukan dan menciptaka. Scholten menegaskan bahwa setiap putusan hakim sekaligus merupakan sumbangan dalam pembentukan hukum.³⁷

Sesungguhnya menemukan hukum tidak hanya sekedar menerapkan hukum terhadap peristiwa saja, terlebih lagi aturan hukumnya tidak jelas. Di lain pihak hakim harus mengadili perkara yang diajukan padanya, pengadilan tidak boleh menolak memeriksa dan menolak suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa aturan

³⁷A. Pitlo, Pengantar Penemuan Hukum (Terjemahan oleh Sudikno Mertokusumo), Bahan Penataran Penemuan Hukum I & II, Yogyakarta, 1991, h. 18.

hukumnya tidak ada atau kurang jelas (pasal 14 ayat 1 undang-undang No. 14/1970).

Berkaitan dengan penentuan luasnya perlindungan penemuan, maka masalah yang muncul adalah apakah hakim berpegang pada kata-kata klaim ataukah intisari klaim terbuka untuk dilakukan penafsiran.

Dalam memecahkan masalah di atas, maka hakim melakukan interpretasi yang berarti menilai dan menilai merupakan pertimbangan yang tidak semata-mata bersifat logis tetapi juga mengandung makna kreatif sekaligus berarti melengkapi undang-undang.

J.Z. Loudoe dalam hal ini mengemukakan :³⁸

Interpretasi atau menafsir undang-undang (wetsluitleg) menurut ajaran hukum sebenarnya adalah alat pembantu dalam memberi arti, maksud atau ratio dari pada suatu ketentuan undang-undang oleh karena ketentuan itu sendiri tidak dapat memberikan suatu penyelesaian dalam menghadapi persoalan hukum yang kongkrit. Hakim berusaha memperoleh suatu gambaran tentang jalan pikiran yang termaktub dalam kata-kata daripada ketentuan yang bersangkutan. Untuk itu dapat menempuh dua jalan, pertama menjajaki buah pikiran mereka yang membuat ketentuan tersebut apa yang menjadi cita-cita mereka, apa yang diharapkan atau apa yang dimaksudkan dengan kata-kata yang dituliskan "atau" ia dapat memberi arti - terlepas dari pembuatnya - hanya pada kata-kata yang dipergunakan menurut tata bahasa yang hidup, menurut bahasa yang dipakai dalam lintas masyarakat yang memberi pengertian yang khas atau yang menimbulkan gambaran tertentu dari kesadaran mereka untuk siapa undang-undang itu dibuat.

³⁸J.Z. Luode, menemukan Huykum Melalui Tafsir dan Fakta, Jakarta, Bina Aksara, 1985, h. 82.

Jadi menurut teori yang pertama mengutamakan sejarah pada waktu terbentuknya undang-undang dan yang kedua lebih menekankan pada pengertian dan istilah dari undang-undang.

Selanjutnya Scholten berpendapat :³⁹

Undang-undang mengandung dua sifat; pertama ia adalah pernyataan kehendak (*wilsuiteding*) dari orang-orang tertentu yang berwenang meletakkan kehendaknya mengenai apa hukum itu kepada anggota masyarakat, kedua ia merupakan peraturan untuk hal-hal yang akan datang terlepas dari pembentukannya yang selain merupakan peristiwa historis yang hanya dapat dikenal melalui rekontruksi daripada kesadaran mereka pada waktu terbentuknya, juga merupakan pembentukan sesuatu yang baru dalam kehidupan hukum yang mempunyai hak hidup sendiri karena penerapan dan kelangsungannya tidak terikat pada para pembentuknya sehingga ia mempunyai arti sendiri atau kemudian memperoleh arti tersendiri yang tidak pernah dibayangkan oleh para penciptanya.

Dalam upaya membuktikan kebenaran suatu kata atau istilah ini, hakim dapat menggunakan berbagai cara menafsirkan yaitu gramatikal, sistematis, historis, maupun teknologis.

Interpretasi merupakan alat bantu yang penting bagi hakim karena disadari bahwa ketentuan tidak berdiri sendiri. Ia merupakan bagian dari seluruh perundang-undangan sedangkan seluruh perundang-undangan itu juga adalah bagian dari suatu tata hukum yang

³⁹Ibid., h. 83.

berlaku maka sebagai suatu kesatuan, hukum tersebut menampakkan diri sebagai suatu sistem dalam arti bahwa terdapat hubungan antara satu dengan yang lain. Setiap peraturan baru yang dimasukkan dalam sistem tersebut diberi arti menurut peraturan yang sudah ada. Kenyataannya bukan saja ketentuan yang baru disamping peraturan yang sudah ada yang menentukan perlunya suatu penafsiran akan tetapi sesuatu perbuatan yang tidak diatur oleh suatu peraturan dapat pula ikut menafsir (*jus in causa positum*).⁴⁰

Namun demikian dapat saja terjadi, dalam hal undang-undang tidak mempunyai jawaban terhadap permasalahan yang dihadapi walaupun telah dilakukan penafsiran tidak membantu untuk sampai pada hasil yang diharapkan. dalam hal demikian Pitlo mengemukakan :⁴¹

Hakim harus mengacu kepada apa ? kepada asas-asas umum dari hukum yang dapat diketemukan dalam kebiasaan atau dalam pandangan tentang kepantasan yang mengilhami dirinya, kepada alat-alat bantu yang disajikan kepadanya oleh ilmu bagaimanakah diatur dalam sistem hukum yang lebih dahulu, apakah hasil mempelajari sistem hukum asing, apakah isi doktrin.

⁴⁰Ibid.

⁴¹A. Pitlo., Loc. Cit., h. 16.

Jadi dengan demikian, adalah sangat beralasan sekali jika hakim dalam menentukan lingkup perlindungan suatu penemuan dengan mendasarkan pada doktrin yang berkembang di negara maju untuk menangani perkara serupa.

Undang-undang paten masih relatif baru apalagi dengan adanya Undang-undang Nomor 13 Tahun 1997 sebagai perubahan atas undang-undang Nomor 6 Tahun 1989. Hal tersebut menunjukkan bahwa Pemerintah mengakui adanya nilai-nilai baru yang berlaku secara internasional sebagai dampak globalisasi. Sekaligus menunjukkan nilai-nilai hukum baru tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Untuk itu diperlukan tatanan hukum yang dapat mensejajarkannya dan hal tersebut tidak mungkin jika diharapkan semuanya bersumber pada kewenangan legislatif.⁴² Oleh karena itu disadari bahwa apabila sudah dikeluarkan suatu undang-undang dalam arti telah selesai disusun dan dinyatakan berlaku, justru disinilah baru dimulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau

⁴²M. Yahya Harapan, "Globalisasi Bisnis dan manfaat Pengembangan Yurisprudensi, News Letter, No. 21/VI/Juni/1995, h. 4.

diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah yang lain yang timbul dengan tidak terduga-duga.

Dengan demikian tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh sasaran Undang-undang telah tercapai.⁴³

Sehubungan dengan itu dalam upaya melaksanakan kepastian hukum di Indonesia, masih tetap diperlukan peranan yurisprudensi yang diciptakan oleh badan peradilan. Yurisprudensi akan tetap menjadi kebutuhan yang fundamental mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum.⁴⁴

Berdasarkan data yang diperoleh pada Dit.Jen Hak CPM dan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat, sampai saat ini hanya ada 4 (empat) perkara paten dan putusan tersebut belum mempunyai kekuatan hukum yang tetap.

Atas dasar kenyataan di atas, dalam upaya untuk mengembangkan hukum paten perlu dikembangkan yurisprudensi tetap di bidang paten. Menyadari bahwa tidak ada undang-undang yang diciptakan secara sempurna, peran yurisprudensi sangat penting agar putusan pengadilan

⁴³Soehardjo S., Politik Hukum dan Pelaksanaannya Dalam Negara RI, Bahan Kuliah Kebijakan Publik, tanpa tahun, h. 17.

⁴⁴M. yahya harapan, Op.Cit

mengenai perkara yang sama tidak bercorak fluktuatif dan mengandung disparitas antara satu dengan yang lain.

M Yahya Harapan menegaskan arti yurisprudensi sebagai berikut :⁴⁵

- Putusan hakim mengenai kasus tertentu (*judge's decision in a particular case*),
- Putusan mengandung *ratio decidendi* atau mengandung *basic reason* sebagai prinsip hukum atas putusan terhadap kasus yang bersangkutan (*The principle of law on which the decision is based*),
- Putusan yang dijatuhkan merupakan kasus yang berhubungan dengan perkembangan hukum (*law development*) sehingga pada hakikatnya kasus yang diputuskan berkaitan erat dengan perubahan sosial dan kondisi perekonomian, sehingga diperlukan penafsiran dan modifikasi (*interpretation of statute*).

Dengan demikian untuk kasus-kasus tertentu diperlukan cara penyelesaian yang khusus sesuai dengan pertumbuhan kesadaran dan perubahan sosial serta kondisi tertentu. Namun demikian ada batasan-batasan dimana hakim boleh melakukan penafsiran undang-undang, pada prinsipnya hakim berpegang pada acuan :⁴⁶

- a. Kasus perkara inkonkerto, tidak persis sama dengan undang-undang.

Pada kejadian seperti ini, penafsiran dilakukan dengan cara memberi makna atau menentukan arti suatu ketentuan Undang-undang, supaya ketentuan Undang-undang tersebut dapat dipergunakan dan diterapkan menyelesaikan dan memutus perkara yang disengketakan.

⁴⁵Ibid., h. 5.

⁴⁶Ibid., h. 6.

- b. Redaksi Undang-undang yang bersifat umum/abstrak atau bertentangan dengan kepentingan umum. Dalam kasus yang seperti ini, hakim melakukan penafsiran Undang-undang yang bersangkutan dengan memberi isi konkrit ke dalam rumusan kaidah Undang-undang dimaksud sesuai dengan kejadian perkara yang disengketakan.
- c. Undang-undang bersangkutan belum mengatur. Untuk menghadapi kejadian yang seperti ini, hakim berwenang mencipta hukum baru dengan kejadian konkrit perkara yang ditangani.

Yurisprudensi merupakan sistem hukum yang berlaku dari *judge's as law maker* dalam menghadapi penyelesaian masalah hukum dengan kriteria sebagaimana tersebut di atas. Adapun tujuan yang ingin dicapai dari suatu putusan hakim melalui peran *judge made law* adalah :⁴⁷

1. Menegakkan terwujudnya *Law Standard*⁴⁸

Kekosongan, ketidakjelasan, serta kelemahan hukum positif yang tertuang dalam kodifikasi dapat disempurnakan oleh hakim melalui *stattory interpretation*, dalam menghadapi kasus tertentu inkonkrito. Apabila di kemudian hari timbul lagi kasus yang seperti itu, hakim sedapat mungkin jangan membuat putusan baru yang menyimpang dari putusan terdahulu.

Penyimpangan dari putusan terdahulu akan menimbulkan suasana kehidupan peradilan berada dalam keadaan fluktuasis. Putusan-putusan yang mereka jatuhkan saling

⁴⁷Ibid., h. 8 - 9.

⁴⁸Ibid.

bertentangan antara satu dengan yang lain mengenai kasus yang persis sama. Akibatnya dapat membingungkan masyarakat dan merusak citra peradilan, sekaligus menghancurkan penegakkan kepastian hukum. Sehubungan dengan cita-cita negara hukum yang menginginkan terbina dan terwujudnya penegakkan kepastian hukum, maka perlu disadari betapa pentingnya peran dan fungsi yurisprudensi *to settle law standard* dalam arti :⁴⁹

- Suatu keputusan yang diambil berdasarkan *particular case*, harus dijadikan sebagai pedoman hukum;
- Kemudian keputusan itu diikuti sebagai dasar penyelesaian sengketa yang terjadi di belakang hari atau *the previous decision must be followed by their predecessor*;
- Bila asas *the previous decision must be followed by their predecessor* dilakukan secara berkelanjutan, maka terwujudlah *law standard* terhadap kasus perkara yang bersangkutan.

2. Menciptakan Terwujudnya Keseragaman Landasan Hukum Dan Keseragaman Persepsi Hukum Yang Sama⁵⁰

Apabila sudah terwujud *law standard* dalam kasus tertentu melalui putusan hakim, hal tersebut akan berdampak positif terhadap terwujudnya keseragaman landasan hukum yang sama (*unified legal frame work*) dan keseragaman persepsi hukum yang sama (*unified legal opinion*) dalam kalangan yang sama.

⁴⁹Ibid.

⁵⁰Ibid.

Dengan demikian melalui asas atau doktrin *the previous decision must be followed by their predecessor*, putusan-putusan yang diangkat menjadi yurisprudensi, langsung berperan dan berfungsi mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum mengenai kasus tertentu. Semua pihak menjadikan putusan tersebut sebagai standar hukum dan dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian sengketa.

3. Mencegah terjadinya Putusan *Disparitas*⁵¹

Fungsi lain yurisprudensi adalah untuk mencegah terjadinya praktek peradilan yang menghasilkan putusan-putusan yang bercorak diparitas dalam kasus yang persis sama. Kekacauan putusan yang mengandung kesenjangan dan perbedaan antara yang satu dengan yang lain tidak ditemukan lagi, walaupun ada perbedaan tersebut sekedar bercorak variabel secara kasuistik (*case by case*).

4. tercipta Kepastian Penegakan Hukum⁵²

Fungsi lain yurisprudensi adalah untuk menegakan hukum. Dengan adanya standar hukum yang mapu mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum, secara langsung akan berdampak pada tegaknya kepastian hukum.

⁵¹Ibid.

⁵²Ibid.

Oleh karena dalam menghadapi kasus yang sama, semua pihak akan merujuk kepada standar hukum yang sama. Perwujudan yang demikian akan memberi kepastian kepada pencari keadilan dimana saja dan kapanpun, dalam menghadapi kasus yang sama, akan diterapkan ketentuan hukum yang bersumber dari standar yang tercipta melalui proses *judge made law*. Dengan demikian setiap orang yang dihadapkan atas kasus yang serupa, sejak semula sudah mendapat jawaban hukum yang pasti berdasarkan yurisprudensi yang telah ditetapkan sebagai standar hukum.

Mengingat perkara paten masih sedikit dan belum adanya putusan yang mempunyai kekuatan huku tetap, kebutuhan adanya yurisprudensi dalam perkara paten menjadi semakin penting. Dengan lahirnya yurisprudensi dalam perkara paten, yang mana mungkin dapat ditemukan nilai-nilai atau asas-asas hukum baru akan merupakan sumbangan dalam pengembangan hukum paten. Memang tidak semua yurisprudensi akan menjadi rujukan utama dalam menangani kasus serupa, hanya yurisprudensi yang berkualitas *stare decisis* lah yang akan menjadi rujukan utama untuk kasus serupa yang muncul di kemudian hari.

Agar suatu putusan berkualitas dan dapat diangkat derajatnya sebagai yurisprudensi yang berkualitas sebagai

stare decisis maka, putusan tersebut mengandung *ratio decidendi* :⁵³

- Putusan menjelaskan dasar-dasar hukum yang aktual sebagai landasan pertimbangan,
- Atau putusan menjelaskan alasan-alasan hukum yang aktual dan rational dan dari alasan-alasan itulah diambil kesimpulan dan aturan hukum yang ditetapkan hakim dalam putusan yang dijatuhkan,
- Dan semua fakta yang ditentukan hakim dalam proses persidangan harus dipertimbangkan dengan seksama.

Putusan juga harus mengandung *obiter dicta* :

- Hal-hal yang tidak pokok tetapi yang dapat menjelaskan lebih terang *ratio decidendi*, meskipun tertuang dalam putusan,
- Dengan demikian kandungan *obiter dicta* dalam putusan merupakan pelengkap *ratio decidendi*, meskipun *obiter dicta* bukan hal yang pokok dalam putusan.

Kebutuhan adanya yurisprudensi yang berkualitas sebagai *stare decisis* dalam perkara paten diharapkan dapat mewujudkan keseragaman landasan hukum dan keseragaman persepsi hukum mengenai kasus tertentu, dalam hal ini masalah penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan. Selanjutnya apabila muncul perkara yang sama diharapkan semua pihak menjadikan putusan tersebut sebagai standar hukum dan dijadikan sebagai rujukan utama dalam penyelesaian perkara.

⁵³Ibid.

3. Dasar Putusan Hakim dalam membatalkan "penemuan yang sama" (putusan No. 245/PDT/6/1995/PN JKT.PST)

Undang-undang Paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama". Oleh karena itu hakim mendasarkan pada :

3.1. Itikad baik⁵⁴

Itikad baik adalah asas umum dari hukum. Dalam Hukum Perjanjian, pengertian itikad baik mengacu pada kepatutan serta keadilan (*Redelijkheid en billijkheid*). *Redelijk* atau *Reasonable* adalah sesuai akal sehat, yang dengan demikian berhubungan dengan penalaran. Sedangkan *billijk* atau *just* maksudnya patut serba adil yang berhubungan dengan perasaan.

Dalam fungsinya yang kedua, itikad baik membatasi dan meniadakan. Sebenarnya asas ini sudah diakui oleh Doktrin sebelum Perang Dunia II. Namun dunia peradilan pada waktu itu masih enggan mengikuti pendirian itu.

Di Indonesia, Mahkamah Agung sudah sejak lama menerapkan rumusan yang memenuhi rasa keadilan. Misalnya menghadapi kasus-kasus yang timbul akibat adanya perubahan nilai mata uang, walaupun para pihak

⁵⁴Setiawan, Menurunnya Supremasi Asas Kebebasan Berkontrak Newsletter, No.15/IV/Des/1993, h. 2

tidak memperjanjikan sebelumnya. Mahkamah Agung selalu menggunakan rumusan bahwa risiko atas perubahan nilai mata uang dibebankan kepada kedua belah pihak menurut imbalan yang sama dengan menggunakan harga emas sebagai ukurannya. Pendirian seperti itu merupakan Yurisprudensi Produksi tetap hingga saat ini.

3.2. Putusan Hakim Dalam Membatalkan "Penemuan Yang Sama"

Undang-undang Paten masih relatif baru terlebih lagi dengan adanya Undang-undang Nomor 13 tahun 1997 sebagai perubahan atas undang-undang nomor 6 tahun 1989. Hal tersebut menunjukkan bahwa pemerintah mengakui adanya nilai-nilai baru yang berlaku secara Internasional sebagai dampak globalisasi. Sekaligus menunjukkan nilai-nilai hukum baru tersebut memerlukan peraturan perundang-undangan yang sangat cepat mengalami perubahan. Untuk itu diperlukan tatanan hukum yang dapat mensejajarkannya dan hal tersebut tidak mungkin jika diharapkan semuanya bersumber pada kewenangan legislatif.⁵⁵ Oleh karena itu disadari bahwa apabila sudah dikeluarkan suatu undang-undang dalam arti telah selesai disusun dan dinyatakan

⁵⁵M. Yahya Harapan, Op.Cit, h. 4

berlaku, justru di sinilah baru dimulai timbul persoalan-persoalan. Baik yang sudah diperkirakan atau diperhitungkan sejak semula, maupun masalah-masalah yang lain yang timbul dengan tidak terduga-duga. Dengan demikian tiap undang-undang memerlukan jangka waktu yang cukup lama untuk dapat memberikan kesimpulan seberapa jauh undang-undang telah tercapai.⁵⁶

Sehubungan dengan itu dalam upaya melaksanakan kapasitas hukum di Indonesia, masih tetap diperlukan peranan Yurisprudensi yang diciptakan oleh badan peradilan. Yurisprudensi akan tetap menjadi kebutuhan yang fundamental mendampingi berbagai peraturan perundang-undangan dalam penerapan hukum.⁵⁷

Hal sedemikian rupa terlihat dalam putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 245/PDT/6/1995/PN.JKT.PST. Putusan tersebut berkaitan dengan kasus tentang adanya dugaan peniruan atas suatu penemuan. Sebelum majelis hakim membuktikan adanya peniruan terhadap penemuan yang bersangkutan, hakim terlebih dahulu mencari persamaan diantara dua penemuan tersebut dengan mendasarkan pada kriteria "penemuan yang sama". Padahal undang-undang paten tidak mengatur tentang kriteria "penemuan yang sama".

⁵⁶Soehadjo Ss., Loc.Cit.

⁵⁷M. Yahya Harapan, Op.Cit, h. 5

Pengertian "penemuan yang sama" mengimplikasikan bahwa dua penemuan tersebut mempunyai fungsi yang sama, cara kerja yang sama, dan akibat yang secara substansial sama. Pengertian tersebut mengimplikasikan pula bahwa batas-batas perlindungan penemuan itu sama sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim. Dengan demikian dengan mencari kriteria "penemuan yang sama" berarti hakim berupaya mencari seberapa luas jangkauan perlindungan paten yang bersangkutan.

Undang-undang. Paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama". Oleh karena itu, masalah tersebut diserahkan pada penafsiran hakim. Dalam putusan tersebut hakim dalam menentukan kriteria "penemuan yang sama" mendasarkan pada susunan kalimat yang termuat dalam kedua judul penemuan. Selanjutnya untuk dapat membatalkan salah satu penemuan yang dianggap tidak baru tersebut hakim mengkaitkan dengan ada atau tidaknya itikad baik dalam hubungannya dengan proses penerbitan surat paten sederhana.

Sebagaimana telah diuraikan dalam Sub Bab terdahulu, itikad baik mengimplikasikan adanya suatu hubungan kontraktual.⁵⁸ Sedangkan proses penerbitan Surat Paten Sederhana melalui tahapan sebagai berikut :

⁵⁸Setiawan, Loc.Cit.

a. Permintaan Paten

Permintaan paten atas suatu penemuan dapat diajukan ke kantor paten dengan menyerahkan spesifikasi paten yang disebut dokumen permintaan paten. Pasal 30 UU Paten menentukan bahwa dokumen permintaan paten harus memuat :⁵⁹

- a. Surat permintaan untuk memperoleh hak paten ;
- b. Uraian penemuan ;
- c. Klaim ;
- d. Gambar penemuan (satu atau lebih bila ada)
- e. Abstrak penemuan.
- f. Surat kuasa apabila permintaan dilalui melalui konsultan paten.
- g. Surat pernyataan pengalihan/penyerahan hal atas penemuan dari penemu kepada orang yang mengajukan permintaan paten.
- h. Dokumen prioritas apabila diajukan dengan hak prioritas.

Berkaitan dengan hal tersebut, Insan Budi Maulana menyatakan :⁶⁰, pelanggaran paten dapat terjadi pada tahap permohonan ini oleh pemohon dengan cara-cara :

⁵⁹Arry A. Sigit (I), Op.Cit., 57

⁶⁰Insan Budi Maulana (II), Op.Cit, h. 16

1. Pemohon paten dapat mengajukan permintaan paten yang sebenarnya telah diajukan atau telah dipatenkan di negara lain tetapi diajukan lagi di kantor paten Indonesia.
2. Mengubah permintaan biasa menjadi permintaan paten sederhana. Oleh karena permintaan paten sederhana tidak melalui proses pengumuman tetapi langsung ke tahap pemeriksaan substansi. Dengan demikian pihak lain tidak dapat mengajukan oposisi dan pemeriksa paten tidak memperoleh bahan pertimbangan lain kecuali data-data yang dimiliki oleh kantor paten sendiri.
3. Mengajukan permintaan paten atas permintaan paten di Indonesia yang nama permintaan itu telah diajukan oleh pihak lain di negara itu atau di negara lain selain Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi paten asing yang kemudian di modifikasi. Modifikasi ini dapat dilakukan terhadap judul penemuan, uraian, gambar, setelah diproduksi keadaannya lebih unggul dari penemuan asli.

b. Pemeriksaan Formalitas

Pemeriksaan formalitas meliputi pemeriksaan terhadap syarat-syarat administratif dan persyaratan

fisik administratif, yaitu pengajuan permintaan paten tersebut harus dibuat dengan mengisi formulir yang telah disediakan dan membayar sejumlah biaya yang besarnya telah ditetapkan. Persyaratan fisik, yaitu persyaratan tentang ukuran kertas yang digunakan untuk pembuatan deskripsi, berat kertas, format pengetikan, format gambar, dan lain-lain.⁶¹

Apabila ada persyaratan yang dianggap kurang maka pemohon diberi surat pemberitahuan untuk melengkapi dalam jangka waktu tertentu. Bila persyaratan formalitas sudah dipenuhi maka permintaan paten ditetapkan tanggal penerimaannya (filing date). Dengan demikian, tanggal pengajuan permintaan paten dapat sama dengan tanggal penerimaannya bila saat pengajuan sama persyaratan formalitas sudah dipenuhi.⁶²

Tanggal penerimaan sangat penting karena :⁶³

1. Mulai tanggal tersebut ditentukan kapan pengumuman (publikasi) permintaan paten mulai dilakukan.
2. Mulai dihitungnya jangka waktu hak prioritas (1 tahun setelah tanggal penerimaan).

⁶¹Surjono, AM, Op.Cit, h.4

⁶²Ibid. h.5

⁶³Ibid.

3. Mulai dihitungnya jangka waktu paten.
4. Tanggal mulai ditetapkannya kebaruan suatu penemuan.

c. Pemeriksaan Substantif Paten Sederhana

Pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan terhadap unsur-unsur paten yaitu unsur kebaruan, langkah inventif, dan dapat diterapkan dalam industri untuk paten biasa. Sedangkan untuk paten sederhana berlaku ketentuan pasal 110 ketentuan baru yang mana dalam ayat (3) menyebutkan :

"dalam melakukan pemeriksaan substantif, kantor paten hanya memeriksa syarat kebaruan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 ayat (2)"

Disamping itu pula, terhadap permintaan paten sederhana langsung dilakukan pemeriksaan yang bersifat substantif tanpa harus ada permintaan dari pemohon (pasal 110 ayat (2) ketentuan baru). Sedangkan syarat kebaruan yang berlaku bagi paten sederhana adalah "Local Novelty" hal ini ditegaskan pada pasal 6 ayat (2) :

"Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia"

Pasal 3 ketentuan baru menentukan :

- (1). Suatu permintaan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan paten tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- (2). Penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penemuan yang pada saat atau sebelum :
 - a. Tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 - b. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Pasal 60 UU Paten mengatur bahwa selama proses pemeriksaan substantif paten, ada kesempatan bagi orang yang mengajukan permintaan paten untuk melakukan perubahan terhadap permintaan paten. Namun demikian pasal 39 ayat (10) UU Paten menentukan tidak semua perubahan atau perbaikan dapat diterima kantor paten. Perubahan yang akan mengakibatkan perluasan lingkup perlindungan paten akan ditolak. Perubahan tersebut juga dapat dilakukan atas saran pemeriksaan paten.⁶⁴

Satu hal yang perlu diperhatikan adalah syarat kebaruan yang berlaku bagi paten sederhana adalah

⁶⁴Asmi Dahlan, Op.Cit., h. 2

terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia (Local Novelty).

Untuk melaksanakan pemeriksaan substantif ini diperlukan kelengkapan sarana baik secara teknis maupun administratif serta perlu didukung oleh sumber daya manusia yang berkualitas. Sarana teknis berupa bahan-bahan tertulis mengenai "state of the art" pada waktu tertentu dari teknologi tertentu guna sebagai pembanding yaitu dokumen paten, bahan-bahan ilmu pengetahuan dan kepustakaan di bidang teknologi agak sudah dilakukan penelusuran.⁶⁵

Adanya pemeriksaan substantif memberikan kepastian hukum tentang apakah penemuan yang diajukan tersebut dapat diberi paten, apakah paten yang diberikan tersebut mempunyai kekuatan berlakku, apakah penemuan itu benar-benar penemuan yang memenuhi syarat sebagai penemuan yang sesungguhnya.

Pada tahap pemeriksaan ini pemeriksaan paten dapat melakukan pelanggaran dalam hal :⁶⁶

⁶⁵Ibid., h. 3

⁶⁶Insan Budi Maulana, Op.Cit., h. 17

1. Kemampuan menelaah unsur-unsur penemuan. Kelemahan tersebut dapat mengakibatkan persepsi terhadap suatu penemuan yang dapat dipatenkan menjadi bias. Walaupun penemuan itu tidak memenuhi salah satu unsur paten tetapi dapat juga diberikan patennya. Hal tersebut dapat juga terjadi karena kesalahan persepsi dalam menilai apakah paten ini tidak bertentangan dengan pasal 7.
2. Saran untuk melakukan pemeriksaan paten tidak memadai. Misalnya informasi permintaan paten di negara-negara lain tidak dimiliki. Hal tersebut menyulitkan untuk melakukan pemeriksaan silang terhadap penemuan yang satu dengan penemuan lain.
3. Terjadi kolusi antara pemeriksa dengan pemohon paten. Walaupun sebenarnya penemuan itu tidak berhak atas paten ternyata permintaan paten itu dikabulkan.

Dokumen tersebut dapat berbentuk kertas atau jurnal. Kantor paten saat ini memiliki dokumen paten dalam bentuk kertas yang diperoleh dari Amerika Serikat, Jepang, Korea, dan lain-lain.

Cara penyusunan dokumen tersebut adalah :⁶⁷

1. Penyusunan berdasarkan negara asal dokumen.

⁶⁷Ibid., h. 3

2. Penyusunan berdasarkan bahasa yang digunakan.
3. Penyusunan berdasarkan kelompok paten (*patent family*).
4. Penyusunan berdasarkan klasifikasi (IPC).

Adapun tujuan utama dilakukannya klasifikasi adalah untuk mempermudah pencariannya kembali (*Retrieval*) pada saat dilakukan penelusuran dokumen. Dengan adanya sistem klasifikasi ini diharapkan penelusuran dokumen yang efektif dapat dilaksanakan.

Kegiatan penelusuran secara elektris/otomatis yaitu dengan memanfaatkan perangkat elektornik seperti mesin pembaca mikrofis dan mikrofilm serta perangkat komputer.

Setelah melaksanakan penelusuran, pemeriksa paten akan memberi kategori-kategori tertentu pada dokumen-dokumen yang ditemukan dan mempunyai relevansi dengan permintaan paten. Kategori-kategori tersebut menunjukkan sejauhmana kaitannya dengan permintaan paten yang sedang diperiksa sebagai pertimbangan dalam memberikan keputusan.⁶⁸

d. Penelusuran

Sistem pemeriksaan yang dianut oleh UU Paten

⁶⁸Ibid.

adalah pemeriksaan ditunda (*deferred examination*) tanpa penelusuran awal (*search*). Oleh karena itu pemeriksa paten tidak melakukan penelusuran awal tetapi dilakukan sekaligus dalam tahap pemeriksaan substantif.

Secara umum kegiatan penelusuran dapat dibagi dua, yaitu penelusuran yang dilakukan oleh pemeriksa paten dan penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat.

Kegiatan penelusuran yang dilakukan pemeriksa paten antara lain :⁶⁹

1. Penelusuran kebaruan (*novelty search*)

Penelusuran ini dilakukan hanya untuk mengetahui nilai kebaruan dari penemuan yang sedang diperiksa.

2. Penelusuran persyaratan untuk dapat dipatenkan (*patentability search*).

Penelusuran ini memiliki lingkup yang lebih luas karena mencakup nilai kebaruan, langkah inventif dan penerapan dalam industri.

3. Penelusuran atas pengetahuan/ilmu art yang telah ada.

Penelusuran ini dilakukan untuk mengetahui penemuan-penemuan yang sudah ada atau sudah diketahui masyarakat.

⁶⁹Azmi Dahlan, Op.Cit., h. 1

Sedangkan cara yang digunakan dalam kegiatan penelusuran ini adalah secara manual dan secara elektris/otomatis. Dengan cara manual, pemeriksa dapat langsung mencari dokumen-dokumen yang memiliki relevansi dengan penemuan yang sedang diperiksa.

Penelusuran yang dilakukan oleh masyarakat dapat berupa :⁷⁰

a. *Infringement Search* : penelusuran ini dilakukan untuk menentukan paten atau hak milik perindustrian lainnya yang mungkin dilanggar oleh suatu kegiatan industri tertentu.

Seseorang yang ingin meminta perlindungan paten untuk suatu penemuan, dapat melakukan penelusuran ini agar penemuannya tersebut tidak melanggar paten yang dimiliki orang lain.

b. *Bibliografis Search* : penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data bibliografis dari suatu dokumen paten.

c. *PatentFamily Search* : penelusuran ini dilakukan untuk mencari data-data tentang famili dari suatu permintaan paten yang diajukan untuk dilindungi di negara-negara lain.

⁷⁰Ibid., h. 6

d. *Competitor Monitoring Search*

Suatu perusahaan yang ingin mengetahui kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh perusahaan saingannya dapat melakukannya dengan penelusuran ini.

Adanya peluang penelusuran yang dapat dilakukan oleh masyarakat, menunjukkan peran masyarakat yang cukup penting dalam upaya penegakan suatu paten. Hal tersebut secara jelas dimantapkan dalam pasal 97 ayat (2) yaitu "pihak ketiga" dapat mengajukan gugatan pembatalan paten. Sementara pengertian "pihak ketiga" tidak dijelaskan. Dengan demikian siapa saja yang mengetahui bahwa paten yang diberikan kepada seseorang tertentu sebenarnya tidak memenuhi persyaratan sebagaimana diatur dalam pasal 2 dan 7 UU paten, dapat mengajukan gugatan pembatalan paten.

Setelah proses pemeriksaan substantif paten selesai, maka kantor paten berkewajiban untuk memberikan keputusan guna menyetujui atau menolak memberikan paten.

Terhadap keputusan penolakan permintaan paten sederhana tidak dapat dimintakan banding kepada komisi banding paten.

e. Pemberian Paten

Pemberian paten melalui prosedur sebagai berikut :⁷¹

1. Bila paten diberikan, penjelasan rinci tentang paten akan dicatat dalam daftar paten. Daftar itu biasanya memuat data bibliografis seperti nomor paten, nama penemu, nomor permintaan paten, rincian data lebih lanjut bagi permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas dan judul penemuan. Daftar itu tidak memuat data teknis apapun.
2. Kantor paten mengumumkan dalam Berita Resmi paten sebagai acuan dalam pemberian paten yang mencakup data bibliografis yang ditetapkan.
3. Sertifikat atau surat paten diterbitkan bagi pemohon dan merupakan dokumen sah yang menjamin kepemilikan patennya..
4. Kantor paten mengumumkan dokumen paten itu sendiri dalam bentuk cetakan. Selanjutnya kantor paten membuat salinan dokumen paten dan menyediakannya antara lain bagi perpustakaan kantor paten, sebagai sumber informasi teknologi dan bagi pihak ketiga yang memerlukan.

⁷¹Ringkasan eksklusif, Op.Cit., h. 13

Dengan demikian, jika seorang yang ingin memperoleh paten, maka ia harus melakukan suatu kewajiban dalam hal ini adalah memenuhi semua persyaratan yang ditetapkan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, itikad baik dalam hukum perjanjian, mengacu pada kepatutan serta keadilan (*redelijkheid en billijkheid*). *Redelijkheid* atau *Reasonableness* adalah sesuai akal sehat. Sedangkan *billijk* atau *just* maksudnya adalah patut serta adil yang pertama berhubungan dengan penalaran dan yang kedua berhubungan dengan perasaan. Kedua hal ini mengingatkan pada pengertian kecermatan yang patut dalam pergaulan hidup bermasyarakat, yang dijumpai dalam pasal 1365 BW tentang perbuatan melanggar hukum.⁷²

Istilah itikad baik digunakan dalam hal adanya hubungan hukum antara dua pihak atau lebih. Sedangkan istilah kecermatan yang patut dalam pergaulan hidup bermasyarakat, digunakan dalam hal tidak adanya suatu perjanjian (baca : perbuatan melanggar hukum).⁷³

Pasal 1365 berbunyi : Tiap perbuatan melanggar hukum, yang membawa kerugian kepada orang lain,

⁷²Setiawan, Loc.Cit.

⁷³Ibid.

mewajibkan orang yang karena salahnya menerbitkan kerugian itu, mengganti kerugian tersebut.

Syarat-syarat untuk gugatan berdasarkan perbuatan melawan hukum ini sebagai berikut :⁷⁴

1. Harus ada perbuatan.
2. Yang melawan hukum.
3. Harus ada kesalahan.
4. Harus ada hubungan sebab dan akibat antara perbuatan dan kerugian.
5. Harus ada kerugian.

ad.1. Perbuatan

Pasal 1365 BW mengatur tentang perbuatan yang positif dalam arti berbuat sesuatu.

ad.2. Melawan hukum

Sebelum tahun 1919 pendapat HR. tentang pengertian melawan hukum masih sempit yang dirumuskan sebagai berikut :

Melawan hukum adalah perbuatan yang bertentangan dengan hak subyektif dan berlawanan dengan kewajiban dari yang berbuat. Hak subyektif dan kewajiban hukum itu harus berdasar undang-undang.

⁷⁴Diringkas dari Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang lahir dari undang-undang) Mandar Maju, Bandung, 1994, h. 78-84.

Namun perkembangan selanjutnya, yaitu putusan Kasasi H.R. 31 Januari 1919, perbuatan melakukan hukum diberi arti yang luas yang berbunyi :

Berbuat atau tidak berbuat melanggar hak orang lain atau bertentangan dengan kesusilaan atau sikap hati-hati yang sebagaimana patutnya ada dalam pergaulan (lalu lintas) masyarakat terhadap diri atau barang orang lain.

Namun demikian, oleh karena ada kekhawatiran bahwa dengan penafsiran perbuatan melawan hukum secara luas tersebut akan membawa ketidak pastian hukum. Akhirnya lahirlah teori *relativitas* atau *Schutznormtheorie*. Teori tersebut merupakan pembatasan dari ajaran yang luas dari perbuatan melawan hukum. Rutten⁷⁵ mengatakan : sejak 1928 HR mendasarkan pada *schutznormtheorie* sebagai berikut :

Perbuatan yang melanggar norma hukum dan itu adalah melawan hukum maka yang berbuat hanya mengganti kerugian terhadap itu apabila norma yang dilanggar melindungi kepentingan dari orang yang dirugikan itu.

ad.3. Kesalahan

ketiga dari gugatan melakukan hukum adalah harus ada kesalahan dari yang berbuat.

⁷⁵Ibid., h.80

Pengertian kesalahan disini menurut pendapat umum telah diobyektifkan sedemikian rupa hingga diperlukan ukuran umum yaitu apakah manusia normal dalam keadaan demikian perbuatan dianggap salah atau dapat dipertanggung jawabkan.⁷⁶

ad.4. Hubungan Kausal

Mengenai hubungan Kausal antara perbuatan dan kerugian tentu harus menerapkan pasal-pasal dari wanprestasi secara analogis, yaitu dalam pasal 1248 yang mengatur antara lain bahwa kerugian yang dideritanya merupakan akibat langsung dan seketika dari tidak dipenuhinya perikatan.

Sebagaimana diketahui pasal 1365 tidak mengatur secara jelas tentang sebab dan akibat dengan kalimat yang berbunyi "orang yang karena salahnya menimbulkan kerugian", sehingga perlu dicari pemecahannya dalam pasal 1243.⁷⁷

H.R. sejak arrest 3 pebruari 1927 menerapkan teori adekuat dalam pasal 1248 yaitu perbuatan salah merupakan yang menurut pengalaman manusia dan akal yang sehat diharapkan dapat menimbulkan akibat.

⁷⁶Ibid., h. 82

⁷⁷Ibid., h. 83

ad.5. Kerugian

Pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum tidak diatur dalam undang-undang oleh karena itu pengganti kerugiannya diterapkan peraturan-peraturan pengganti kerugian karena wanprestasi secara analogis.

Untuk menentukan jumlah pengganti kerugian harus dengan suatu harga tertentu yang dasarnya bahwa yang dirugikan harus dikembalikan dalam keadaan semula, namun telah diperhitungkan bahwa yang dirugikan tidak mendapat keuntungan akibat dari perbuatan melawan hukum.

Gugatan pengganti kerugian karena perbuatan melawan hukum dalam bentuk sebagai berikut :⁷⁸

1. Dapat berupa uang (dapat dengan uang paksa).
2. Memulihkan dalam keadaan semula (dapat dengan uang paksa).
3. Larangan untuk mengulangi perbuatan itu lagi (dengan uang paksa).
4. Dapat minta putusan hakim bahwa perbuatannya adalah bersifat melawan hukum.

Sedangkan yang dapat digugat berdasar pasal 1365 antara lain :⁷⁹

⁷⁸Ibid., h. 84

⁷⁹Ibid., h. 85

1. Pengrusakan barang (menimbulkan kerugian material).
2. Gangguan (hinder, menimbulkan kerugian immaterial yaitu mengurangi kenikmatan atas sesuatu).
3. Menyalah gunakan hak (orang menggunakan barang miliknya sendiri tanpa kepentingan yang patut, tujuannya untuk merugikan orang lain).

Dalam putusan hakim tersebut diatas hakim tidak perlu membuktikan adanya itikad baik dari tergugat I. Oleh karena dalam proses penerbitan Surat Paten Sederhana tidak diperlukan adanya hubungan kontraktual, akan tetapi lebih merupakan adanya kewajiban yang harus dipenuhi oleh pemohon (tergugat I).

Yang harus dibuktikan oleh hakim adalah apakah tergugat I mulai dari pengajuan permohonan paten sampai penerbitan surat paten sederhana tergugat I melakukan perbuatan melawan hukum sebagaimana telah diuraikan diatas. Oleh karena perbuatan melawan hukum semata-mata dicari-cari pada pelanggaran terhadap kewajiban untuk tidak melakukan sesuatu, tetapi bila perbuatan sesuatu itu dilakukan akan menimbulkan perjanjian untuk mengganti kerugian.⁸⁰

⁸⁰Prof. MR. J.M. Van Dunne & Van Dur Burght, Hukum Perjanjian (Terj. Lely Niwan) Bahan Kursus Hukum Perikatan, Bagian Ia, Yogyakarta, Jan 1987, h. 59

Sementara itu, bentuk perbuatan melawan hukum yang dapat dilakukan oleh tergugat I ada 2 (dua) kemungkinan yaitu :⁸¹

1. Mengubah permintaan paten biasa menjadi permintaan paten sederhana. Hal tersebut dapat terjadi karena sistim jaringan informasi di kantor paten yang belum sempurna. Dengan kelemahan ini tergugat I dapat mengajukan permintaan paten yang sebenarnya telah diajukan atau telah dipatenkan di negara lain tetapi kemudian diajukan pula di kantor paten Indonesia. Oleh karena permintaan paten sederhana tidak melalui proses pengumuman tetapi langsung ke tahap pemeriksaan substantif. Dengan kelemahan ini maka pihak lain tidak melakukan oposisi dan pemeriksa paten tidak memperoleh bahan pembandingan lain kecuali data-data yang dimiliki oleh kantor paten itu sendiri.
2. Mengajukan permintaan atas permintaan paten di Indonesia padahal permintaan paten itu telah diajukan oleh pihak lain di negaranya atau negara lain selain Indonesia. Hal ini dapat dilakukan melalui publikasi paten asing yang kemudian dimodifikasi sedemikian rupa lalu diajukan di kantor paten Indonesia.

⁸¹Insan Budi Maulana (I), h. 16-17

Dengan demikian, hakim harus membuktikan apakah selama proses pengajuan permintaan paten sampai dengan terbitnya surat paten sederhana tergugat I melakukan satu bentuk pelanggaran sebagaimana diuraikan di atas.

4. Putusan Hakim Mengenai Penerapan Asas-asas Hukum Paten

Asas hukum bukan peraturan hukum, namun tidak ada hukum yang bisa dipahami tanpa mengetahui asas-asas hukum yang ada didalamnya.

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan asas hukum merupakan jantungnya peraturan hukum. Dengan adanya asas hukum, hukum bukan sekedar kumpulan peraturan oleh karena asas itu mengandung nilai-nilai dari tuntutan etis. Oleh karena asas hukum mengandung nilai-nilai dan tuntutan etis maka asas hukum merupakan jembatan antara peraturan-peraturan hukum dengan cita-cita sosial dan pandangan etis masyarakat yang dikenai peraturan itu.⁸²

Penelitian terhadap putusan hakim tentang penerapan asas-asas hukum paten, untuk mengetahui apakah maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam undang-undang paten sudah diterapkan sebagaimana seharusnya.

⁸²Satjipto Rahardjo, Op.cit., h. 45.

4.1. Hasil penelitian menunjukkan bahwa asas-asas yang sudah diterapkan adalah :

a. Asas Kebaruan

Asas kebaruan suatu penemuan diatur dalam pasal 2 UUP yang menentukan, bahwa penemuan yang dimintakan perlindungan paten harus "baru".

Undang-undang paten menganut sistem terbuka mengenai unsur kebaruan ini, dalam arti dirumuskan secara negatif yaitu kapan suatu penemuan tidak dianggap baru. Suatu penemuan tidak dianggap baru, pasal 3 menentukan :

- (a). Jika pada saat pengajuan permintaan paten penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- (b). Yang dimaksud dengan penemuan terdahulu adalah penemuan yang ada pada saat atau sebelum :
 - 1. Tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 - 2. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaan penggunaannya atau

dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Dengan demikian batasannya adalah tidak lagi dianggap baru kalau penemuan tersebut telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakannya.

Pasal 3 ayat (2) UUP menentukan bahwa kebaruan suatu penemuan ditentukan juga oleh ada tidaknya penemuan terdahulu (*prior art*) pada saat permintaan paten diajukan. Yang dimaksud *prior art* adalah semua pengetahuan yang telah ada sebelum tanggal penerimaan suatu permintaan paten (*filing date*) atau tanggal prioritas permintaan paten yang bersangkutan, baik melalui pengungkapan tertulis maupun lisan.⁸³

Selanjutnya, pengungkapan suatu penemuan dapat dikategorikan sebagai bagian dari *prior art* apabila penyampaianya melalui tiga cara :⁸⁴

- Melalui penguraian penemuan dalam bentuk tulisan yang diterbitkan atau dipublikasikan dalam bentuk nyata lainnya.
- Melalui penguraian penemuan dengan kata-kata lisan yang diucapkan di depan umum, pengungkapan seperti itu disebut pengungkapan lisan;

⁸³Ringkasan Eksekutif. Op.Cit., h. 23

⁸⁴Ibid.

- Melalui pemakaian penemuan di depan umum atau dengan menempatkan masyarakat dalam situasi sehingga setiap anggota masyarakat dapat memakainya, pengungkapan seperti itu merupakan "pengungkapan melalui pemakaian".

Syarat kebaruan untuk paten sederhana berlaku "Local Novelty" karena pasal 6 ayat (2) undang-undang paten menentukan :

Syarat kebaruan pada penemuan sebagaimana dimaksud ayat (1) adalah terbatas bagi penemuan sederhana yang dilakukan di Indonesia

b. Asas Teritorial

Berlakunya paten berdasarkan asas teritorial⁸⁵ artinya paten hanya berlaku di wilayah negara tempat penemuan itu dipatenkan. Dengan berlakunya prinsip ini, memungkinkan pemohon paten untuk memilih negara yang ia inginkan dalam melindungi penemuannya. Oleh karena paten merupakan suatu konstruksi hukum, suatu negara apakah akan melindunginya atau tidak sudah barang tentu bergantung pada kebijaksanaan dan kepentingan negara yang bersangkutan. Hal tersebut berkaitan dengan penemuan-penemuan yang dapat dipatenkan atau tidak. Prosedur permohonan paten dan jangka waktu perlindungan paten.

⁸⁵Peter Machmud MZ, Loc.Cit

c. Paten diberikan atas dasar permintaan

Pasal 1 angka 1 dan pasal 23 Undang-undang Paten menegaskan bahwa paten hanya diberikan oleh negara apabila untuk itu diajukan permintaan. Dengan kata lain, bila tidak diminta maka tidak ada paten. Sudah barang tentu, pemberian paten hanya terjadi bila dipenuhi syarat-syarat baik syarat administratif maupun syarat substantif.

d. Paten diberikan untuk satu penemuan

Pasal 24 Undang-undang Paten menegaskan bahwa setiap permintaan paten hanya diajukan untuk satu penemuan. Dengan kata lain, tidak dapat satu penemuan dimintakan lebih dari satu paten. Penemuan tersebut dapat terdiri dari atas satu klaim atau lebih dari satu klaim tetapi tetap merupakan satu kesatuan penemuan.⁸⁶

Berkaitan dengan hal tersebut, permasalahan yang dapat muncul adalah bagaimana bila dua orang yang tidak pernah berhubungan satu sama lain dan bahkan tidak saling mengenal serta berjauhan, tetapi menemukan teknologi yang sama dan salah satu diantaranya sudah mengajukan paten terlebih dahulu.

⁸⁶Bambang Resowo (II), Undang-undang Paten, Latar Belakang dan Prinsip-prinsip Pokok, Bahan Penataran Hukum Ekonomi FH. Univ. Parahyangan, 12 Januari 1990, h. 13.

Kemungkinan tersebut dapat saja terjadi, karena baik teknologi (apalagi yang sifatnya pengembangan) pada dasarnya sama. Informasi mengenai hal itu bersumber dari dokumen atau literatur yang juga tersebar secara umum.

Pasal 14, 15 dan 16 UUP memberi jawaban atas permasalahan diatas. Dalam hal ini, penemu yang tidak memperoleh paten tadi dapat mengajukan pengakuan sebagai penemu terdahulu. Hal tersebut disertai kewajiban menyampaikan bukti-bukti bahwa pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh atau keterangan lainnya dari penemuan serupa yang dimintakan paten. Kantor paten akan mengeluarkan surat keterangan penemu terdahulu.⁸⁷

Sebagai penemu terdahulu, ia juga memperoleh perlindungan hukum. Hanya bedanya, ia tidak dapat mengalihkan hak tersebut kecuali dengan cara pewarisan atau dengan mengalihkan sebagian atau seluruh usahanya. Penemu terdahulu tersebut juga tidak melisensikan penemuannya.

⁸⁷Ibid., h. 14

4.2. Beberapa putusan hakim mengenai penerapan asas-asas hukum paten

Tabel VII

| No. Nomor Perkara/ putusan | Putusan Hakim | | | | |
|---|---------------|---|---|---|---|
| | A | B | C | D | E |
| 1. 608/PDT.6/1994/ PN.PST | x | | | | |
| 2. 189/PDT.6/1995/ PN.PST | x | x | | | |
| 3. 245/PDT.6/1995/ PN.PST yo Putusan PT No. 35/PDT/1994 PT DKI | | x | x | x | x |
| 4. 590/Pid.B/1997/ PN.Sby | | | | | |
| 5. 150/Pid.B/1997/ PN.Sby | | | | | |

Keterangan : A = Asas Kebaruan
 B = Asas Teritorial
 C = Paten diberikan untuk satu penemuan
 D = Paten diberikan atas dasar permintaan
 E = Proses

Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan asas hukum merupakan "jantung" dari peraturan hukum. Hal ini disebabkan :⁸⁸

⁸⁸Satjipto Rahardjo, Loc. Cit.

- Merupakan landasan yang paling luas bagi lahirnya suatu peraturan hukum.
- Alasan bagi lahirnya peraturan hukum atau "ratio legis".

Untuk dapat memahami suatu peraturan hukum, maka harus dipahami dulu asas-asas dari peraturan hukum. Terlebih lagi dalam hal penerapan hukum, pemahaman akan asas-asas hukum menjadi semakin penting.

Dalam sub bab ini, akan dibahas putusan hakim :

- a. Putusan No : 608/PDT.6/1994/PN.JKT.PST.
- b. Putusan No : 245/PDT/6/1995/PN.JKT.PST.
- c. Putusan No : 189/PDT.6/1995/PN.JKT.PST.
- ad.a. Putusan No. 608/PDT.6/1994/PN.JKT.PST

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Penggugat mengajukan gugatan pembatalan berdasarkan pasal 97 UUP yang menentukan :

- (1). Gugatan dapat dilakukan dalam hal :
 - a. Menurut ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 7, paten itu seharusnya tidak dapat diberikan.
 - b. Paten tersebut sama dengan paten lain yang telah diberikan kepada orang lain untuk penemuan yang sama berdasarkan undang-undang ini.

(2). Gugatan pembatalan karena alasan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) huruf a diajukan pihak ketiga kepada pemegang paten melalui PN. Jakarta Pusat.

Gugatan tersebut ditujukan kepada tergugat I sebagai pemegang paten. Mengenai dalil tergugat yang menyatakan bahwa gugatan tersebut salah alamat oleh karena telah dilakukan pengalihan hak atas paten sederhana Nomor Id. 0000 0065 kepada PT SIMPLA RLEX AGUNG, hakim berpendapat sebagai berikut :

- Berdasarkan pasal 73 (3) UU Paten mengatur segala bentuk pengalihan paten wajib didaftarkan pada kantor paten dan dicatat dalam Daftar Umum Paten, sedangkan mengenai syarat dan tata cara pendaftaran dan pengalihan paten diatur lebih lanjut oleh Menteri.
- Sedangkan pencatatan yang dilakukan oleh kantor paten tersebut adalah bentuk sementara karena sampai saat ini belum ada peraturan pelaksanaannya. Dengan demikian pencatatan tersebut hanyalah keterangan sepihak dan tak berlaku bagi pihak ketiga. Dengan demikian gugatan tersebut sudah tepat, karena secara hukum pemegang paten masih tergugat I.

Dalil penggugat menyatakan bahwa penemuan tergugat I sama dengan beberapa penemuan yang telah

beredar di luar negeri, dengan demikian penemuan tergugat I bukan penemuan baru.

Dalam menentukan apakah penemuan tergugat I baru atau tidak, hakim hanya memeriksa latar belakang penemuan dan melihat bentuk penemuan tergugat I. Dalam hal ini hakim berpendirian :

- Dalam memeriksa latar belakang penemuan, hakim menyimpulkan bahwa penemuan tergugat I hanya menyempurnakan dari paten-paten yang ada.
- Hasil pemeriksaan terhadap bentuk penemuan tergugat I, hakim berpendapat bahwa penemuan tersebut secara nyata menyerupai baik uraian dan/atau gambar sama dengan beberapa paten yang ada.

Berdasarkan pertimbangan diatas hakim berkesimpulan bahwa penemuan tergugat I bukan penemuan baru tetapi hanya berupa penyempurnaan saja dari paten-paten sebelumnya.

Berdasarkan penulisan tersebut hakim berpendapat seharusnya kepada penggugat I tidak dapat diberikan paten untuk penemuannya.

Putusan hakim :

1. Mengabulkan gugatan penggugat, karena penggugat dianggap dapat membuktikan gugatannya.
2. Menyatakan paten No. 0000 0065 bukan penemuan baru, dan membatalkan paten tersebut atas nama tergugat I dalam Daftar Umum Paten.

Dalam menangani kasus-kasus diatas, hakim sudah menerapkan asas kebaruan. Namun demikian, dalam memeriksa kebaruan paten tergugat I hakim hanya memeriksa latar belakang penemuan dan bentuk penemuan.

Dalam latar belakang penemuan diterapkan tentang paten atau teknologi serupa, yang dilengkapi dengan kekurangan dan atau kerugiannya dibandingkan dengan penemuannya sekarang. Dari pemeriksaan latar belakang maupun bentuk penemuan tergugat I hakim menyimpulkan bahwa penemuan tergugat I hanya penyempurnaan dari penemuan-penemuan yang sudah lebih dahulu diberi paten.

Menurut hemat penulis, pemeriksaan terhadap latar belakang penemuan, justru dapat diketahui kreasi, modifikasi atau inovasi dari penemu. Namun sebelum hakim dapat menentukan apakah penemuan tergugat I tersebut merupakan inovasi atau modifikasi, hakim terlebih dahulu harus memeriksa klaim dari penemuan yang bersangkutan.

Oleh karena fungsi klaim adalah menentukan seberapa luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten. Disamping itu pula pemeriksaan substantif harus dilakukan/diuji kembali. Dengan pemeriksaan tersebut diharapkan dapat ditemukan. Suatu penemuan yang secara substansial berbeda dengan penemuan lain.

Mengenai beban pembuktian dalam ketentuan lama, dibebankan pada penggugat. Namun dalam ketentuan baru, beban pembuktian ada pada tergugat.

Apa yang dituangkan dalam latar belakang penemuan, menandakan tergugat I berupaya mencari nilai tambah yang dalam istilah hukum paten disebut *State of the art*. Penyempurnaan yang dilakukan oleh tergugat I tersebut merupakan modifikasi dari penemuan yang ada.

Penyempurnaan yang dilakukan oleh tergugat I yang kemudian dibatalkannya penemuan tersebut, menurut penulis bertentangan dengan hakikat perlindungan paten.

Hal ini tercermin dalam penambahan satu ayat yaitu ayat (1a) pada pasal 122 UU Paten :

Pengadilan Negeri dapat menolak gugatan ganti rugi termasuk penggantian terhadap keuntungan yang seharusnya diperoleh. Apabila tergugat dapat membuktikan bahwa ia tidak mengetahui atau memiliki alasan yang kuat tentang ketidak-tahuannya bahwa ia telah melanggar paten milik orang lain yang dilindungi di Indonesia.

Pada saat kasus ini terjadi masih berlaku ketentuan lama dan pada saat ini masih dilakukan upaya banding. Menurut hemat penulis, dengan berlakunya ketentuan baru pasal diatas merupakan harapan bagi

tergugat untuk membuktikan bahwa penemuannya benar-benar baru.

ad.b. Putusan No. 245/PDT/6/1995/PN. JKT.PST

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam putusan tersebut sebagai berikut :

Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 97 UU Paten bahwa pembatalan paten dapat dilakukan apabila paten tersebut mempunyai persamaan dengan paten lainnya yang telah diberikan kepada orang lain.

Terhadap penemuan yang demikian ini, dalam menentukan apakah dapat dibatalkan atau tidak, hakim mengkaitkan dengan ada atau tidaknya adanya itikad baik dari tergugat I yang harus dinilai melalui dan dalam hubungannya dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana. Oleh karena UU Paten sendiri tidak menentukan kriteria tentang "penemuan yang sama".

Sedangkan terhadap penemuan penggugat, hakim berpendapat bahwa penemuan tersebut harus mendapatkan perlindungan hukum di Indonesia berdasarkan hak prioritas yang diatur dalam Konvensi Paris. Oleh karena penemuan penggugat telah mendapatkan paten sejak 11 September 1986 dari Kantor Jawatan Paten Eropa. Walaupun penggugat baru mengajukan permohonan di Indonesia pada tanggal 14 Mei 1994.

Sebenarnya hak prioritas ini mempunyai tenggang

waktu yaitu harus diajukan dalam waktu 12 bulan terhitung sejak permintaan paten yang pertama kali diterima di negara manapun yang meratifikasi Konvensi Paris. Dengan demikian penggugat tidak mempunyai hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama atas penemuan yang telah didaftarkan pada K.J.P Eropa karena masa (periode) prioritas telah berakhir. Seharusnya penggugat mendaftarkan di Indonesia maksimal/paling lambat tanggal 11 September 1987.

Namun penggugat dapat diakui sebagai penemu terdahulu. Dalam hal demikian, pasal 14, 15, dan 16 UU Paten memberi jawaban.

Pasal 14 UU Paten :

- (1). Seseorang yang melaksanakan suatu pada saat atas penemuan serupa dimintakan paten, tetap berhak melaksanakan penemuan tersebut sebagai penemu terdahulu, sekalipun terhadap penemuan yang serupa tersebut kemudian diberi paten.
- (2). Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) juga berlaku terhadap permintaan paten yang diajukan dengan hak prioritas.

Pasal 15

Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 tidak berlaku bila orang yang melaksanakan penemuan tersebut melakukannya dengan menggunakan pengetahuan tentang penemuan tersebut dari uraian, gambar, contoh dan keterangan lainnya dari penemuan yang dimintakan paten.

Pasal 16

- (1). Seorang yang melaksanakan suatu penemuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 14, dapat diakui sebagai penemu terdahulu apabila setelah diberi-

- kan paten terhadap penemuan yang serupa ia mengajukan permintaan untuk itu kepada kantor paten.
- (2). Permintaan pengakuan sebagai penemu terdahulu wajib disertai bukti bahwa pelaksanaan penemuan tersebut tidak dilakukan dengan menggunakan uraian, gambar, contoh dan keterangan lain dari penemuan yang dimintakan paten. *
 - (3). Pengakuan sebagai penemu terdahulu diberikan oleh kantor paten dalam bentuk Surat Keterangan Penemu terdahulu dengan membayar biaya untuk itu.
 - (4). Surat keterangan terdahulu berakhir pada saat yang bersamaan dengan saat berakhirnya paten atas penemuan yang serupa tersebut.

Jadi berdasarkan tiga ketentuan tersebut diatas, penemu terdahulu dan pemegang paten sama-sama mendapatkan perlindungan hukum akan tetapi mempunyai perbedaan dalam hal.⁸⁷

Penemu terdahulu tidak dapat mengalihkan paten tersebut kecuali dengan cara pewarisan, atau dengan mengalihkan sebagian atau seluruh usahanya (misalnya apabila ia menggunakan penemuan tersebut untuk membuat barang-barang dalam suatu usaha industri). Disamping itu pula pemegang terdahulu tidak dapat melisensikan penemuannya.

Selanjutnya, hakim dalam menentukan apakah penemuan tergugat I sebagai penemuan baru atau tidak, hakim mencari kesamaan antara penemu tergugat I dan penemuan penggugat.

Dalam menentukan kesamaan diantara kedua penemuan tersebut, hakim membandingkan susunan kalimat yang termuat dalam kedua judul penemuan. Hakim ber-

⁸⁷ Ibid.

pendapat nampaknya terdapat perbedaan namun jika diperhatikan secara seksama nampak terdapat persamaan. Akhirnya hakim berpendapat bahwa penemuan penggugat dijadikan sebagai dasar rancangan penemuan tergugat I.

Dalam menentukan kebaruan dari penemuan tergugat I, yang mana hakim membandingkan susunan kalimat yang termuat dalam kedua judul penemuan. Menurut penulis kurang tepat, karena judul penemuan harus dinyatakan secara jelas dan singkat, serta menunjukkan bidang teknik yang dimaksud dalam uraian penemuan yang sesuai dengan judul suatu permintaan paten.⁸⁹

Menurut penulis, judul penemuan tidak dapat menentukan secara tepat perbedaan antara penemuan satu dengan penemuan yang lain dan tidak dapat menentukan secara tepat seberapa luas jangkauan perlindungan paten yang bersangkutan.

Berkaitan dengan hal tersebut, hakim harus berpegang pada dua hal yaitu :

- a. Klaim
- b. Unsur kebaruan

⁸⁹Amir Pamuntjak, Loc.Cit.

ad.a. Klaim.

Klaim :

- Mengacu pada inti penemuan teknologi yang bersifat pokok atau strategis.
- Harus menggambarkan inti penemuan yang dimintakan perlindungan hukum, jelas dan tepat serta didukung uraian teknis.
- Mempunyai fungsi guna menentukan seberapa jauh luasnya hak atau sempitnya perlindungan paten.

ad.b. Unsur kebaruan.

Pasal 3 UU Paten menentukan :

- (1). Suatu penemuan dianggap baru, jika pada saat pengajuan permintaan penemuan tersebut tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.
- (2). Penemuan terdahulu sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah penemuan yang pada saat atau sebelum :
 - a. Tanggal pengajuan permintaan paten, atau
 - b. Tanggal penerimaan permintaan paten dengan hak prioritas apabila permintaan paten diajukan dengan hak prioritas, telah diumumkan di Indonesia atau di luar Indonesia dalam suatu tulisan yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut, atau telah diumumkan di Indonesia dengan penguraian lisan atau melalui peragaannya atau dengan cara lain yang memungkinkan seorang ahli untuk melaksanakan penemuan tersebut.

Selanjutnya untuk memenuhi ketentuan ayat (1) bahwa penemuan dianggap baru apabila pada saat pengajuan permintaan paten tidak sama atau tidak merupakan bagian dari penemuan terdahulu.

Untuk dapat menentukan apakah penemuan tergugat I sama atau bukan bagian dari penemuan penggugat, maka harus dilakukan pemeriksaan yang substantif sifatnya. Dengan demikian diharapkan dapat ditemukan suatu penemuan yang secara substansial berbeda dengan penemuan yang lain. Demikian pula dapat diketahui perbedaan suatu penemuan dengan penemuan lainnya. Disamping itu pula sekaligus dapat diketahui seberapa luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan yang bersangkutan, sebagaimana yang tertuang dalam klaim yang dimintakan perlindungan.

Penemuan tergugat I, yang pada saat pengajuan permintaan patennya tanggal 2 September 1991 sudah ada lebih dahulu penemuan milik penggugat yang didaftarkan pada Kantor Jawatan Paten Eropa pada tanggal 11 September 1986. Dengan demikian ketentuan pasal 3 ayat (2) UU paten tersebut dipenuhi.

Menurut penulis, pemeriksaan terhadap klaim dan unsur kebaruan merupakan unsur yang sangat menentukan dalam mencari maupun membedakan "penemuan yang sama". Sehingga dapat diketahui apakah suatu penemuan yang baru ini (milik tergugat I) merupakan modifikasi atau sudah merupakan peniruan terhadap penemuan penggugat.

Dalam memeriksa unsur kebaruan ini, sudah barang tentu bantuan ahli amat diperlukan.

Mengenai putusan hakim yang menentukan :

1. Mengabulkan gugatan penggugat untuk seluruhnya ;
2. Pembatalan paten No. ID. 0000 0115 milik tergugat I dalam Daftar Umum Paten.
3. Mendaftarkan permohonan penggugat tanggal 14 Mei 1994 dengan nomor permintaan P-940742 pada Daftar Umum Paten.

Dalam perlindungan hakim, penggugat dianggap/ diakui sebagai penemu terdahulu. Kriteria penemu terdahulu seharusnya dipakai jika dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti ada dua penemuan serupa atau sama antara milik penemu terdahulu (penggugat) dan pemegang paten (tergugat I).

Dengan adanya penggugat diakui sebagai penemu terdahulu, membawa konsekuensi sebagai berikut :⁹⁰

- Penemu terdahulu tetap berhak melaksanakan penemuan sekalipun terhadap penemuan yang serupa tersebut kemudian diberi paten (pasal 14 UU Paten).
- Penemu terdahulu tidak dapat mengalihkan patennya kecuali dengan cara pewarisan, atau dengan mengalihkan sebagian atau seluruh usahanya.
- Penemu terdahulu tidak dapat melisensikan penemuannya.

⁹⁰Bambang Resowo. Loc.Cit

Dengan diakuinya penggugat sebagai penemu terdahulu, hakim sudah menerapkan asas "paten diberikan untuk satu penemuan". Namun demikian putusan hakim kurang tepat, karena penggugat diakui sebagai penemu terdahulu tetapi paten milik tergugat I dibatalkan.

Apabila dalam pemeriksaan di persidangan, terbukti penemuan tergugat tidak baru, maka predikat penemu terdahulu tidak usah diberikan kepada penggugat. Hanya saja penggugat dibebani kewajiban untuk mendaftarkan patennya di Indonesia, dalam hal ini penggugat sudah mendaftarkan pada tanggal 14 Mei 1994. Dengan demikian hakim sudah menerapkan asas teritorial dan asas paten diberikan oleh negara atas dasar permintaan. Penerapan asas tersebut tercermin dalam putusan hakim point 3.

ad.c. Putusan No. 189/PDT.6/1955/PN.JKT.PST

Beberapa hal yang perlu dikaji dalam putusan tersebut adalah sebagai berikut :

Penggugat mendasarkan gugatannya pada pasal 97 ayat (1) UU Paten, penggugat sebagai pihak ketiga merasa berkepentingan agar terhadap paten No. 1D. 0000 0415 atas nama tergugat I dibatalkan atau setidaknya dinyatakan batal oleh karena bukan suatu

penemuan yang baru. Oleh karena penemuan tergugat I sama dengan paten-paten yang dituduhkan.

Tergugat I dalam rangka mengemukakan dalil sangkalannya, menyertakan bukti-bukti yang cukup diantaranya menguraikan klaim dari penemuannya.

Dalam upaya untuk membuktikan apakah penemuan tergugat I baru atau tidak, hakim mencari kesamaan antara penemuan tergugat I dengan paten-paten lain. Dari pemeriksaan hakim sendiri, hakim berpendirian bahwa tidak jelas dimana persamaan dari paten tergugat I dengan paten-paten lain yang disebut penggugat. Selanjutnya untuk membuktikan adanya kebaruan pada penemuan tergugat I pada dasarnya ditentukan oleh ilmu pengetahuan dan teknologi, yang mana untuk memperoleh hal tersebut seyogyanya diperlukan keterangan ahli, khususnya teknologi yang menyangkut ventilasi yang digerakkan oleh tenaga angin.

Beban pembuktian diletakkan pada penggugat, menurut hemat penulis, pendirian hakim sudah tepat karena sesuai dengan ketentuan lama pasal 122 UU Paten. Namun karena Majelis Hakim berpendapat bahwa penggugat selama pemeriksaan perkara tidak pernah mengajukan saksi ahli yang dapat memberikan keterangan dimana letak persamaan dari paten sederhana tergugat I

dengan paten-paten yang disebutkan oleh penggugat tersebut. Akhirnya hakim menolak gugatan penggugat.

Namun satu hal yang perlu digaris bawahi bahwa apa yang menjadi pedoman bagi Majelis Hakim hingga berkesimpulan tidak jelas dimana persamaan dari paten tergugat dengan paten-paten lain yang disebut penggugat.

Dengan demikian, dalam kasus ini Majelis Hakim menerapkan asas kebaruan.

Sebagaimana telah dikemukakan sebelumnya, penilaian baik atau sempurna dalam penerapan asas-asas hukum paten oleh hakim, tidak ditentukan oleh banyaknya asas-asas hukum yang diterapkan. Akan tetapi penilaian tersebut didasarkan pada ketepatan asas-asas hukum tersebut diterapkan. Berdasarkan analisis terhadap 3 (tiga) putusan tersebut diatas, penulis berkesimpulan bahwa penerapan asas-asas hukum paten oleh hakim terhadap putusan-putusan tersebut diatas kurang tepat.

Dengan demikian, maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam undang-undang Paten belum diterapkan sebagaimana seharusnya.

BAB IV

P E N U T U P

A. Kesimpulan

1. Undang-undang Paten belum mampu memberikan perlindungan hukum secara maksimal bagi penemu dan pemegang paten atas penemuannya di bidang paten sederhana. Hal tersebut disebabkan :
 - a. Undang-undang Paten berlakunya masih relatif baru. Disisi yang lain karena kurang pemahaman akan pentingnya perlindungan paten, sehingga masyarakat belum mendayagunakan keberadaan Undang-undang Paten secara optimal. Hal tersebut dapat dilihat dari sangat kecilnya minat dari bangsa Indonesia sendiri untuk mengadakan penelitian dan pengembangan untuk menghasilkan suatu penemuan.
 - b. berkaitan dengan adanya perubahan jangka waktu perlindungan untuk paten sederhana. Undang-undang Paten ketentuan lama menentukan 5 tahun sementara ketentuan baru menentukan 10 tahun terhitung sejak tanggal diberikannya Surat Paten Sederhana. Para pemegang paten rata-rata tidak mengetahui adanya atau keluarnya Undang-undang Nomor 13

Tahun 1997 tentang perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 khususnya yang berkaitan dengan perubahan tersebut di atas.

- c. Untuk perlindungan hukum yang diberikan oleh Undang-undang Paten belum sepenuhnya terlaksana sebagaimana mestinya. Ada beberapa ketentuan yang belum ada peraturan pelaksanaannya, misalnya peraturan pelaksana dari pengalihan paten. Kantor paten belum dapat melaksanakan pendaftaran dan pencatatan dalam daftar umum paten apabila ada pengalihan paten.
- d. Dalam hal prosedur Penerbitan Surat Paten Sederhana, baik pemegang paten maupun para ahli hukum dan praktisi hukum, menilai terbitnya Surat Paten terlalu lama. Hal tersebut menimbulkan rasa kurang aman berkaitan dengan perlindungan atas penemuannya.
- e. Instansi yang terlibat langsung dalam pelaksanaan Undang-undang Paten belum melaksanakan tugasnya secara baik.

Ditjen HCPM Departemen Kehakiman sebagai instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Paten, seharusnya menjalin koordinasi antar instansi. Gambaran kondisi di atas dapat dilihat bahwa Kanwil

OPT-POSTAR-UNDIP

Deperindag Propinsi Jatim tidak mengetahui/ memiliki daftar tentang penemuan-penemuan di-bidang industri yang telah dipatenkan. Instansi tersebut selama ini hanya sebatas memberikan bantuan pembinaan dan permodalan bagi industri kecil. Seharusnya kedua instansi tersebut mempunyai posisi strategis dalam upaya memasyarakatkan paten.

2. Dalam Undang Paten disebutkan bahwa klaim merupakan salah satu syarat yang harus dimuat dalam permintaan paten. Akan tetapi baik yang undang-undang paten maupun peraturan pelaksanaannya tidak memberikan pengertian secara jelas mengenai klaim tersebut. Masalah klaim ini adalah masalah yang berkaitan erat dengan masalah luasnya jangkauan perlindungan paten. Tujuan utama sistem paten adalah pengungkapan teknologi, sehingga diharapkan terjadi inovasi melalui modifikasi.

Adanya modifikasi inilah perlu ditentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan. Oleh karena tidak ada ketentuan tersebut, maka penentuannya diserahkan pada penafsiran hakim yang dituangkan melalui putusan pengadilan.

Dalam praktik, klaim, asas kebaruan, judul penemuan,

latar belakang penemuan, dan gambar penemuan dijadikan sebagai dasar pertimbangan hakim dalam menentukan luasnya jangkauan perlindungan paten atas penemuan dibidang paten sederhana.

Hingga saat ini belum ada putusan hakim dalam perkara paten yang mempunyai kekuatan hukum tetap.

3. Dasar pemikiran hakim dalam membatalkan "penemuan yang sama" adalah itikad baik dikaitkan dengan proses penerbitan Surat Paten Sederhana.

Pengertian "penemuan yang sama" mengimplikasikan bahwa dua penemuan mempunyai fungsi yang sama, cara kerja yang sama, dan akibat yang secara substansial sama. Pengertian tersebut mengimplikasikan pula bahwa batas-batas perlindungan penemuan itu sama sebagaimana yang dinyatakan dalam klaim. Dengan demikian, dengan mencari kriteria "penemuan yang sama" berarti hakim berupaya mencari seberapa luas jangkauan perlindungan paten yang bersangkutan.

Undang-undang Paten tidak menentukan kriteria "penemuan yang sama". Oleh karena itu, masalah tersebut diserahkan pada penafsiran hakim. Dalam menentukan kriteria "penemuan yang sama" hakim mendasarkan pada susunan kalimat yang terdapat dalam kedua judul penemuan. Selanjutnya untuk dapat

membatalkan salah satu penemuan yang dianggap tidak baru tersebut. Hakim mengkaitkan dengan ada atau tidaknya itikad baik dalam hubungannya dengan proses penerbitan surat paten sederhana.

4. Asas hukum merupakan unsur yang penting dan pokok dari peraturan hukum. Oleh karena itu dapat dikatakan asas hukum merupakan "jantung" dari peraturan hukum.

Untuk dapat memahami suatu peraturan hukum, maka harus dipahami terlebih dahulu peraturan hukum. Terlebih lagi dalam hal penerapan peraturan hukum, pemahaman akan asas-asas hukum menjadi semakin penting.

Ada beberapa asas dalam hukum paten: Penilaian baik atau sempurna dalam penerapan asas-asas hukum paten oleh hakim, tidak ditentukan oleh banyaknya asas-asas hukum yang diterapkan. Akan tetapi penilaian tersebut didasarkan pada ketepatan asas-asas hukum tersebut diterapkan.

Dari hasil analisis terhadap putusan hakim, ternyata bahwa penerapan asas-asas hukum paten masih kurang tepat.

Dengan demikian, maksud, tujuan, nilai-nilai maupun tuntutan-tuntutan etis yang terkandung dalam undang-

undang paten belum diterapkan sebagaimana seharusnya.

B. Saran

1. Hasil riset teknologi atau penemuan-penemuan di bidang industri belum merupakan upaya untuk memperoleh paten. Dengan demikian undang-undang paten dan seluk beluk paten itu sendiri perlu dimasyarakatkan, agar tumbuh budaya berkompetisi untuk mendapatkan paten.
2. Ditjen HCPM Departemen Kehakiman selaku instansi yang berwenang mengeluarkan Surat Paten Sederhana, harus menjalin informasi baik dengan pemegang paten maupun instansi mempunyai posisi strategis dalam upaya memasyarakatkan paten.
3. Sebaiknya Pemerintah segera mengeluarkan segala peraturan pelaksanaan yang mendukung ketentuan yang ada dalam Undang-undang Paten, sehingga dapat memberi jaminan kepastian hukum dan rasa aman berkaitan dengan perlindungan atas penemuan yang bersangkutan.
4. Kebutuhan adanya yurisprudensi yang berkualitas stare decisis dalam perkara paten, diharapkan dapat mewujudkan keseragaman landasan hukum dan persepsi hukum mengenai kasus paten, dalam hal ini masalah

penentuan luasnya jangkauan perlindungan paten atas suatu penemuan di bidang paten sederhana. Untuk mewujudkan keinginan tersebut, sudah barang tentu para hakim hendaknya ditingkatkan kemampuannya dalam menangani masalah paten termasuk pula kemampuan hakim dalam menerapkan asas-asas hukum paten.

DAFTAR PUSTAKA

B u k u :

- Arthur R. Miller & Michael H. Davis, Intellectual Property, Patent, Trademarks, and Copyright, 2nd. Ed., West Publishing Co, 1990.
- Amir Pamuntjak, Sistem Paten-Pedoman Praktek dan Alih Teknologi, Djambatan, Jakarta, 1994.
- Chairil Anwar, Hukum Paten dan Perundang-undangan Paten Indonesia. Djambatan, Jakarta, 1990.
- G. Kartasaputra & Rien G.R., Konvensi-konvensi Internasional tentang Paten dalam Kaitannya dengan Alih Teknologi & Kepentingan Nasional), Pionir Jaya, Bandung, 1991.
- Hildreth, Ronald B., Patent Law A Practitioner's Guide. Second Edition, Practising Law Institute, New York City, 1993.
- Harsono Adisumarto, Hak Milik Intelektual Khususnya Paten dan Merek, Hak Milik Perindustrian, Akademika Pressindo , jakarta, 1989.
- John Z. Londoe, Menemukan Hukum Melalui Tafsir dan Fakta, Bina Aksara, Jakarta, 1985.
- Nana Sudjana, Tuntutan Penyusunan Karya Ilmiah Makalah-Skripsi - Thesis - Disertasi, Sinar Baru, Bandung, 1991.
- N.A. Soetijarto, Hukum Milik Perindustrian. Liberty, Yogyakarta, 1981.
- Purwahid Patrik, Dasar-dasar Hukum Perikatan (Perikatan yang Lahir dari Undang-undang), Mondar Maju, Bandung, 1994.
- Ronny Hanitijo Sumitro, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, jakarta, 1990.
- R.M. Suryodiningrat, Aneka Hak Milik Perindustrian, Tarsito, Bandung, 1981.
- Satjipto Rahardjo, Masalah Penegakkan Hukum Suatu Tinjauan Sosiaologis, Sinar Baru Bandung, Tanpa Tahun.

- , Hukum dan Masyarakat, Angkasa, Bandung, 1986.
- , Ilmu Hukum, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1991.
- Soerjono Soekanto, Pengantar Penelitian Hukum, UI-PRESS, Jakarta, 1986.
- Sudargo Gautama, Masalah-masalah Perdagangan, Perjanjian, Hukum Perdata Internasional dan Hak Milik Intelektual, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1992.
- , Hak Milik Intelektual Indonesia dan Perjanjian Internasional ; Trips, Gatt, Putaran Uruguay (1994), Citra Aditya Bakti, Bandung, 1994.

Makalah / Karya Ilmiah :

- Azmi Dahlan "Pemeriksaan Substantif Paten (Kasus I)", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair Surabaya, 10-19 Januari 1996.
- , Penelusuran, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair Surabaya, 10-19 Januari 1996.
- , "Sistem Paten di Beberapa Negara, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair Surabaya, 10-19 Januari 1996.
- , "Persyaratan Substantif Agar Dapat Diberikannya Suatu Paten Penemuan (Kebaruan, Langkah Inventif)", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair Surabaya, 10-19 Januari 1996.
- A. Pitlo (Terjemahan RM. Sudikno Mertokusumo), Bahan Penataran Penemuan Hukum I & II, Kerjasama Hukum Indonesia-Belanda, Yogyakarta, 24 - 28 Juni dan 01-05 Juli 1991.
- BPHN, Seminar Aspek-aspek Hukum dari Pengalihan Teknologi, Manado, 1978.
- Bambang Kesowo, "Pokok-pokok Catatan Mengenai Persetujuan TRIPS", Tim Keppres 34 Sekretariat Kabinet RI.
- Hasronita, Peranan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten Dalam Membantu Pengembangan Tehnologi (Suatu Tinjauan Yuridis, Program Pasca Sarjana, UGM, 1995).

Ita Gambiro, hak Milik Intelektual - Keputusan Presiden RI No. 24 Tahun 1979 Tentang Pengesahan Paris Convention For The Protection Of Industrial Property & Convention Rstablishing The World Intellectual Property Organization.

———, Hukum Paten, Sebelas Printing.

Insan Budi Maulana, "Peranan Lisensi Paten Dalam PJPT II", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

———, "Masalah Litigasi Paten dan Studi Kasus", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

Intelektual Property Right, Bahan Penataran Dosen Hukum Dagang/Perdata, Yogyakarta, 16-28 Nop./30 Nop.-12 Nop 1992.

Kebijaksanaan di Bidang Hukum Hak Milik Intelektual Dalam Hubungan Dengan Dunia Perdagangan Internasional Khususnya GATT, Bahan Panel Diskusi Bidang Hukum Hak Milik Intelektual, DPP Golkar, Jakarta, 4 Pebruari 1992.

Maria S.W. Sumardjono, Pedoman Pembuatan Usulan Penelitian, Yogyakarta, 1989.

Mariam Darus B, "Perlindungan Terhadap Konsumen Dilihat dari Sudut Perjanjian Baru (Standart)", Simposium Aspek-aspek Hukum Masalah Perlindungan Konsumen, BPHN, Jakarta, 1980.

Peter Mahmud Maezuki, "Arti Penting Perlindungan Paten Bagi Teknologi", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

Prof. Mr. J.M. Van Dunne & Van Dur Burght, Hukum Perjanjian (Terjemahan Lely Niwan), Bahan Kursus Hukum Perikatan, Bagian I a, Yogyakarta, Januari 1987.

Pengantar Umum mengenai Hak Atas Kekayaan Intelektual (HAKI) di Indonesia.

Rudhi Prasetya, "Paten dan Lisensi", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

Ringkasan Eksekutif, Presentasi pada Proyek Pelatihan Mengenai Hak Kekayaan Intelektual Indonesia-Australia, FH-Unair, Surabaya, 10-25 Desember 1996.

Sri Redjeki Hartono, "Perspektif Hukum Bisnis Pada Era Teknologi", Pidato Pengukuran Jabatan Guru Besar, FH-UNDIP, Semarang, 1995.

Surjono A.M., "Pemeriksaan Substantif Paten Kass II, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

_____, "Kejelasan Pengungkapan Penemuan Dalam Suatu Permintaan Paten, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya 10-19 Januari 1996.

_____, Klasifikasi Paten dan Kesatuan Penemuan, Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

_____, "Sistem Paten di Indonesia", Bahan Pelatihan Hukum Paten, FH-Unair, Surabaya, 10-19 Januari 1996.

Suparno, Perlindungan Hukum Bagi Pendaftar Semester Paten Dengan Berlakunya Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 Tentang Paten, Program Pascasarjana UGM, 1992.

Universitas Gajah Mada, Pedoman Penulisan Tesis, Tanpa Tahun.

Majalah / Jurnal :

Henry Cambel Black, Black's Law Dictionary, Publishing Co., 5 th, edition, 1979.

Hery Tjandrasari Dalam "Komentar Putusan Hakim Reg. No.2662 K/Pdt/1984, Hukum dan Pembangunan, Oktober 1998.

M. Yahya Harahap, "Globalisasi Bisnis dan Manfaat Pengembangan Yurisprudensi Tetap", News Letter No. 21/IV/Juni/1995.

Setiawan, "Menurunnya Supremasi Azas Kebebasan Berkontrak", News Letter No. 15/IV/Des/1995.

Peraturan Perundang-undangan :

Garis-garis Besar Haluan negara RI, 1993-1998, Bina Surabaya, Tanpa Tahun Pustaka Tama.

Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989 tentang Paten.

Undang-undang Nomor 13 Tahun 1987 tentang Perubahan Undang-undang Nomor 6 Tahun 1989.

Peraturan Pemerintah RI No. 32 Tahun 1991 tentang Tata Cara Permintaan Paten.

SK. Mentari Kehakiman No. M-01. HC.02.10/1991 tentang Paten Sederhana.

SK. Menteri Kehakiman No. M-02.HC.02.10/1991 tentang Penyelenggaraan Pengumuman Paten.

Surat Edaran Menteri Kehakiman RI No. 03-HC.02.10/1991 Tentang Penetapan Sementara Biaya Permintaan dan Pemeriksaan Substantif Paten.